

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 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 Общества с ограниченной ответственностью «Главспирттрест» (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 19.04.2011, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №75688, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №75688 на группу промышленных образцов «Бутылка с ярлыком и этикеткой (три варианта)» выдан по заявке №2009501031/49 с приоритетом от 15.04.2009 на имя Открытого Акционерного Общества «Валуйский ликеро-водочный завод» (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

1. Бутылка с ярлыком и этикеткой (вариант 1),

характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: горловина, плечики, корпус, донышко;
- выполнением корпуса цилиндрической формы;

- выполнением горловины цилиндрической формы, плавно переходящей в скругленные плечики;

- наличием этикеток: ярлыка и основной этикетки;

- закреплением ярлыка на горловине бутылки посредством шнура;

- расположением основной этикетки на корпусе бутылки;

отличающаяся:

- выполнением ярлыка овальной формы;

- цветовым решением ярлыка зеленого цвета;

- контурным обрамлением ярлыка в виде широкой полосы черного цвета и в виде тонкой линии белого цвета, выполненной по краю полосы черного цвета;

- наличием в середине ярлыка широкой полосы арочной формы с контурным обрамлением в виде черной линии;

- наличием на полосе арочной формы шрифтовой надписи;

- наличием на ярлыке шрифтовых надписей, расположенных над и под полосой арочной формы;

- выполнением основной этикетки прямоугольной формы;

- цветовым решением основной этикетки в виде зеленого, желтого и горчичного цветов;

- контрастным расположением сверху вниз трех полей на этикетке: горчичного, желтого и горчичного цветов;

- расположением на границе верхнего и среднего полей поля зеленого цвета, выполненного в виде прямоугольника зеленого цвета с контурным обрамлением белого цвета;

- наличием на поле в виде прямоугольника зеленого цвета шрифтовой надписи;

- наличием в середине верхнего горчичного поля основной шрифтовой надписи;

- наличием шрифтовых надписей на зеленом и желтом полях.

2. Бутылка с ярлыком и этикеткой (вариант 2),

характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: горловина, плечики, корпус, донышко;

- выполнением корпуса цилиндрической формы;

- выполнением горловины цилиндрической формы, плавно переходящей в скругленные плечики;

- наличием этикеток: ярлыка и основной этикетки;

- закреплением ярлыка на горловине бутылки посредством шнура;

- расположением основной этикетки на корпусе бутылки;

отличающаяся:

- выполнением ярлыка овальной формы;

- цветовым решением ярлыка зеленого цвета;

- контурным обрамлением ярлыка в виде широкой полосы черного цвета и в виде тонкой линии белого цвета, выполненной по краю полосы черного цвета;

- наличием в середине ярлыка широкой полосы арочной формы с контурным обрамлением в виде черной линии;

- наличием на полосе арочной формы шрифтовой надписи;

- наличием на ярлыке шрифтовых надписей, расположенных над и под полосой арочной формы;

- выполнением основной этикетки прямоугольной формы;

- цветовым решением основной этикетки в виде горчичного и зеленого цветов;

- контрастным расположением сверху вниз трех полей на этикетке: горчичного, зеленого и горчичного цветов;

- расположением на границе верхнего и среднего полей поля зеленого цвета, выполненного в виде прямоугольника зеленого цвета с контурным обрамлением белого цвета;

- наличием в середине верхнего горчичного поля основной шрифтовой надписи;

- наличием на поле в виде прямоугольника зеленого цвета шрифтовой надписи;

- наличием шрифтовой надписи на среднем зеленом поле.

3. Бутылка с ярлыком и этикеткой (вариант 3),

характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: горловина, плечики, корпус, донышко;
- выполнением корпуса цилиндрической формы;
- выполнением горловины цилиндрической формы, плавно переходящей в скругленные плечики;
- наличием этикеток: ярлыка и основной этикетки;
- закреплением ярлыка на горловине бутылки посредством шнура;
- расположением основной этикетки на корпусе бутылки;

отличающаяся:

- выполнением ярлыка овальной формы;
- цветовым решением лицевой стороны ярлыка зеленого цвета;
- контурным обрамлением ярлыка в виде широкой полосы черного цвета и в виде тонкой линии белого цвета, выполненной по краю полосы черного цвета;
- наличием на середине ярлыка широкой полосы арочной формы с контурным обрамлением в виде черной линии;
- наличием на полосе арочной формы шрифтовой надписи;
- наличием на ярлыке шрифтовых надписей, расположенных над и под полосой арочной формы;
- выполнением основной этикетки прямоугольной формы;
- цветовым решением основной этикетки в виде горчичного, белого и зеленого цветов;
- контрастным расположением сверху вниз трех полей на этикетке: горчичного, белого и горчичного цветов;
- расположением на границе верхнего и среднего полей поля зеленого цвета, выполненного в виде прямоугольника зеленого цвета с контурным обрамлением белого цвета;
- наличием в середине верхнего горчичного поля основной шрифтовой надписи;

- наличием шрифтовой надписи на зеленом и белом полях.

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное тем, что:

- группа решений по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность»;

- в перечне существенных признаков содержатся признаки, отсутствовавшие на дату подачи заявки на изображения изделий;

- группа решений по оспариваемому патенту противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали (подпункт 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса).

В подтверждение данного мнения к возражению приложены товарные знаки по свидетельствам № 287560 (далее - [1]), № 301580 (далее - [2]) и следующие материалы:

- Справка по результатам исследования образца алкогольной продукции «на предмет сходства с товарными знаками по свидетельствам № 232999 и № 301580» (далее - [3]);

- Заключение специалиста по вопросу степени сходства изображения бутылки с размещенной на ней этикеткой со словесным элементом «Зеленая миля» и товарного знака [1] (далее - [4]).

В отношении мотива возражения, касающегося несоответствия группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», в возражении отмечено, что признаки, отличающие группу промышленных образцов по оспариваемому патенту от ближайшего аналога известны из свидетельств [1] и [2].

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, словесный элемент «Зеленая миля», выполненный на лицевых этикетках, контрэтикетках, крышках и бирках группы решений по оспариваемому патенту, сходен до степени смешения со словесным элементом «Зеленая марка», входящим в состав товарных знаков по свидетельствам [1] и [2].

В возражении также отмечено, что «принимая во внимание сходную внешнюю форму бутылок, их сходное цветовое и композиционное оформление», можно сделать вывод о том, что изобразительные элементы товарного знака по свидетельству [1] и группы промышленных образцов по оспариваемому патенту также являются сходными до степени смешения.

При этом в возражении указано, что «этикетка, входящая в состав промышленного образца не содержит каких-либо запоминающихся изобразительных элементов», «не является доминирующей и запоминающейся частью обозначения, не смотря на ее значительный размер».

«Справедливость вывода о сходстве обозначений до степени смешения» по мнению лица, подавшего возражение, подтверждается материалами [3] и [4].

В дополнение к возражению лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии публикаций по заявкам на товарные знаки №№ 2009717310, 2009717312, 2009717315 и 2009717314 (далее - [5]);

- копии заключений коллегии ППС по результатам рассмотрения возражений на решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений по заявкам №№ 2009717310, 2009717312, 2009717315 и 2009717314 (далее - [6]).

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать патент на промышленный образец № 75688 недействительным полностью.

Второй экземпляр возражения был направлен патентообладателю в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС.

Патентообладатель представил отзыв по мотивам возражения, в котором отметил следующее.

В отношении мотива возражения о несоответствии группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» в отзыве отмечено, что в возражении не указан ближайший аналог промышленного образца по оспариваемому патенту, что не позволяет

выявить его отличительные существенные признаки. При этом, патентообладатель отмечает, что из источников информации [1] и [2] не известны все существенные признаки решения по оспариваемому патенту, а «в возражении не приведено каких-либо доводов, позволяющих сделать вывод, о том, что признаки промышленного образца по оспариваемому патенту не могут быть признаны обусловленными творческим характером особенностей изделия».

В отношении мотива возражения, касающегося отсутствия признаков на дату подачи заявки на изображения изделий, патентообладатель обращает внимание на то, что возражение не содержит указаний – какие именно признаки отсутствовали на изображениях.

Кроме того, по мнению патентообладателя, отсутствует сходство до степени смешения группы промышленных образцов по оспариваемому патенту с товарными знаками [1] и [2], что обусловлено недостатком общих сходных элементов, а также существенными семантическими, лексическими и фонетическими различиями словесных обозначений «Зеленая миля» и «Зеленая марка».

В дальнейшем лицо, подавшее возражение, подало ходатайство с просьбой о рассмотрении в рамках данного возражения только одного мотива, касающегося отнесения промышленного образца по оспариваемому патенту к решениям изделий, противоречащих общественным интересам «ввиду сходства с товарными знаками [1] и [2], имеющими более ранний приоритет».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был 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, 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 вышеупомянутые 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.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Согласно подпункту 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности морали.

В соответствии с пунктом 22.5.1. Регламента ПО проверка патентоспособности заявленного решения начинается с установления того, может ли оно быть объектом патентных прав. При проверке соблюдения данного требования принимаются во внимание положения статьи 1349 Кодекса и подпунктов (1) и (2) пункта 9.5 настоящего Регламента.

Если заявленное решение не может быть признано относящимся к объектам патентных прав, проверка патентоспособности не проводится.

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, в частности:

- 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;

- с обозначениями, действия по регистрации которых в качестве промышленных образцов в отношении изделий того же или однородного назначения, либо товарных знаков в отношении однородных изделий товаров или товаров, для которых изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой были признаны в установленном российским законодательством порядке актом недобросовестной конкуренции.

Согласно пункт 3 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с пунктом 9.8.1. Регламента ПО изображение внешнего вида изделия является основным документом, содержащим информацию о заявленном промышленном образце, используемую для определения объема правовой охраны промышленного образца, предоставляемого на основании патента - информацию о совокупности признаков промышленного образца, включенных в перечень существенных признаков промышленного образца

В соответствии с пунктом 9.10.1. Регламента ПО перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца и притязаний заявителя.

В соответствии с подпунктом 2.1. пункта 22.5.5 Регламента ПО 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 (эффект имитации внешнего вида известного изделия), то существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими особенностями изделия.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, с учетом ранее упомянутого ходатайства, и доводов патентообладателя, с учетом материалов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, показал следующее.

Группа промышленных образцов по оспариваемому патенту относится к объемным художественно-конструкторским решениям и представляет собой решения внешнего вида бутылок, неотъемлемой частью которых являются: этикетка и медальон, прикрепленный к горлышку бутылки льняным шнуром (бирка), как следует из названия: «Бутылка с ярлыком и этикеткой» и из изображений.

Понятие «этикетка» дано, например в Словаре по экономике и финансам. Глоссарий.ру © 2001—2011 «Яндекс», этикетка - средство маркировки: - в виде бирки, прикрепленной к товару; или - в виде сложной графической композиции, являющейся неотъемлемой частью упаковки.

Композиция этикеток, присущих бутылкам по оспариваемому патенту, представлена на основном фоне горчичного цвета, имеет традиционное для вино-водочных изделий решение, включающее словесное обозначение «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ», выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, под ним расположены неохраемые словесные элементы «ВОДКА» на фоне зеленого горизонтально ориентированного прямоугольника и «Ржаная» (вариант 1), «Кедровая» (вариант 2) и «Традиционная» (вариант 3) на

фоне четырехугольной фигуры, верхняя часть которой ограничена прямой линией, а нижняя - выпуклой криволинейной линией. При этом горизонтально ориентированный прямоугольник наложен на четырехугольную фигуру желтого (вариант 1), зеленого(вариант 2) и белого (вариант 3) цветов. Основной фон медальона выполнен в зеленом цвете с контрастным контурным обрамлением. На медальоне по кругу белыми буквами выполнено словесное обозначение «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ», в центральной части медальона указан производитель товара – ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод». Бутылка укупорена коричневым продолговатым винтовым колпачком.

Перечень существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту содержит признаки, нашедшие отражение на изображениях изделия, которые характеризуют собственно внешний вид изделия: состав композиционных элементов, определенное сочетание изобразительных элементов, их пластическую проработку и колористическое решение, а также графические и шрифтовые особенности исполнения надписей, без характеристики семантики надписи.

Вместе с тем, изображения изделий по оспариваемому патенту включают и словесное обозначение «Зеленая миля» - название водки, для которой изделие (бутылка) служит тарой.

Сущность промышленных образцов характеризуется отображенными на фотографиях существенными признаками, которые определяют внешний вид изделий. Семантика графической надписи 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).

Однако, наличие словесного обозначения на изображениях группы промышленных образцов по оспариваемому патенту в контексте пункта 4 статьи 1349 Кодекса, может явиться основанием для отнесения его к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца в смысле положений пункта 9.5 Регламента ПО.

При установлении того, может ли группа решений по оспариваемому патенту быть объектом патентных прав в смысле пункта 4 статьи 1349 Кодекса, был принят во внимание охраняемый на территории Российской Федерации объемный товарный знак по свидетельству [1], содержащий словесное обозначение «Зеленая марка» и зарегистрированный в отношении товаров 33 класса – водка.

Следует отметить, что словосочетания «Зеленая миля» и «Зеленая марка» при тождественности первого словесного элемента, различаются как семантически (разные понятия), так и фонетически (состав букв и звуков). Вместе с тем, в зависимости от композиционного расположения их в составе решений (по кругу, в одну или две строки и т.д.) визуально они могут усиливать, или ослаблять степень сходства противопоставленных знаков и решений по оспариваемому патенту в целом.

Так, объемный товарный знак по свидетельству [1] представляет собой бутылку прозрачного стекла, укупоренную колпачком, с этикеткой горчичного цвета прямоугольной формы и с круглым медальоном, прикрепленным к горлышку бутылки льняным шнурком. Основной фон медальона выполнен в зеленом цвете с контрастным контурным обрамлением. На медальоне по кругу белыми буквами выполнено словесное обозначение «Зеленая» и «марка» стандартным шрифтом буквами белого цвета одного размера. В состав этикетки также входит изображение медальона, имеющего сходную форму и композиционное решение с медальоном, входящим в состав группы решений по оспариваемому патенту. Так, в верхней части сравниваемых медальонов по дуге расположено слово «ЗЕЛЁНАЯ», выполненное заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Медальоны пересечены плашкой с указанием наименований производителей.

Сходные элементы, включенные в решения по оспариваемому патенту и в товарный знак по свидетельству [1], способствуют формированию ассоциативно близкого зрительного впечатления при восприятии изделий по оспариваемому патенту и товарного знака.

Близкое цветовое решение этикеток и медальонов решений по оспариваемому патенту и объемного товарного знака свидетельству [1] дополнительно усиливает их визуальное сходство, способствуя возникновению между ними ассоциативной связи.

При этом следует отметить, что наличие медальона, закрепленного на бутылке льняным шнурком, является достаточно запоминающимся элементом, играющим существенную роль в индивидуализации товара наряду с этикеткой.

Сходство объемного товарного знака по свидетельству [1] с группой решений по оспариваемому патенту обусловлено сходством их композиционных решений, а именно: бутылки имеют традиционную форму, этикетки имеют сходную форму, пропорции и близкую цветовую гамму. Закрепленные на горлышке бутылок с помощью льняного шнурка медальоны также имеют сходное графическое начертание словесных элементов и близкое цветовое решение. Кроме того, композиционное расположение надписи в медальонах визуально усиливает степень сходства товарных знаков и промышленных образцов по оспариваемому патенту в целом.

Изложенное выше обуславливает вывод о том, что объемный товарный знак по свидетельству [1], и решения внешнего вида бутылок (три варианта) по оспариваемому патенту ассоциируются друг с другом и производят общие зрительные впечатления в целом, несмотря на некоторое визуальное различие.

Следовательно, группа промышленных образцов по оспариваемому патенту относится к решениям, способным ввести в заблуждение пользователя изделий в отношении производителя товара, для которого изделия служат тарой, поскольку включает элементы, производящие общее впечатление, которое может привести к смешению с известным на дату подачи заявки на промышленный образец товарным знаком по свидетельству [1] другого лица, охраняемым в Российской Федерации, в отношении однородных товаров, имеющим более ранний приоритет.

Понятие «однородный» раскрыто в толковом словаре (С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка. М., Азбуковник, 1997. с.446) и

означает «относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый, выполняющий ту же функцию».

Таким образом, доводы, приведенные в возражении, обосновывают правомерность отнесения группы промышленных образцов по оспариваемому патенту к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса, в смысле подпункта (1) пункта 9.5. Регламента ПО.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что товарный знак по свидетельству [2] принадлежит правообладателю товарного знака по свидетельству [1] и данные обозначения совместно также являются основанием для признания решений по оспариваемому патенту непатентоспособным в смысле пункта 4 статьи 1349 Кодекса.

Относительно материалов [3] - [6] следует отметить, что они не могут быть использованы в качестве сведений, подтверждающих сходство группы промышленных образцов по оспариваемому патенту с каким-либо из указанных в данных материалах товарным знаком, поскольку в них не содержится упоминания об оспариваемом патенте.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2011, патент Российской Федерации на промышленный образец №75688 признать недействительным полностью.