

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 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ИССИ РОЯЛТИ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 31.10.2020, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №118953, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №118953 на промышленный образец «Бутылка с этикеткой и колпачком» выдан по заявке №2019501714 с приоритетом от 22.04.2019. Обладателем исключительного права на данный патент является БиЭкс ХОЛДИНГ ЛТД, (Кипр) (далее – патентообладатель). Патент действует в объеме следующих изображений:



Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что бутылка, тождественная промышленному образцу по оспариваемому патенту использовалась для розлива коньяка FATHER'S OLD BARREL (см. фотографии далее – [1]). Данному товару была придана соответствующая акцизная марка. В соответствии с протоколом Единой государственной автоматизированной информационной системой (далее – [2]), товар, представленный на фотографиях [1], был приобретен 19.07.2017 по чеку №2715 у продавца: ООО «Агроторг».

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение из общедоступных сведений известен товарный знак по свидетельству RU 618750, зарегистрированный 05.06.2017 (далее – [3]), тождественный промышленному образцу по оспариваемому патенту.

Также в возражении указано, что сведения о промышленном образце по оспариваемому патенту были известны из сети Интернет:

- Интернет-распечатка со сведениями, содержащимися по адресу: <https://news.unipack.ru/eng/61261/> (далее – [4]);

- Интернет-распечатка со сведениями, содержащимися по адресу: <http://www.cognacbrandy.ru/vyborredakcii/spirtno/degustaciyakonyakfathersoldbarrelfazersoldbarrel.html> (далее – [5]);

- видеоролик «Пью коньяк OLD Barrel пять звезд», размещённый блогером Русланом Гительманом на видеохостинге YouTube и социальной сети ВКонтакте (далее – [6]), для подтверждения размещения видеоролика в сети Интернет к возражению приложен скриншот из поискового сервиса Яндекс (далее – [7]).

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, 28.01.2021 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого, по существу, сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству [1] не является тождественным промышленному образцу по оспариваемому патенту, товарный знак по

свидетельству [1] представляет собой двумерное изображение лицевой поверхности бутылки, при этом форма и какие-либо иные признаки боковых и задней частей бутылки не отображены в данном товарном знаке;

- товарному знаку по свидетельству [1] не присущи такие существенные признаки, характеризующие промышленный образец по оспариваемому патенту как: расположенная на горловине этикетка в виде полосы прямоугольной формы красного цвета, выполнение нижней части этикетки в красном цвете, выполнение колпачка с ребристой рельефной окантовкой на боковой поверхности шляпки, расположение на верхней поверхности колпачка фирменного изобразительного элемента заявителя в виде герба, выполнение горловины, корпуса и доньшка бутылки из прозрачного стекла, через которое видно содержимое бутылки;

- на фотографиях купленной бутылки [1] отсутствуют такие существенные признаки, характеризующие промышленный образец по оспариваемому патенту, как: расположенная на горловине этикетка в виде полосы прямоугольной формы красного цвета, выполнение нижней части этикетки в красном цвете, выполнение колпачка с ребристой рельефной окантовкой на боковой поверхности шляпки, расположение на верхней поверхности колпачка фирменного изобразительного элемента заявителя в виде герба (не показано);

- бутылка, представленная на фотографиях [1], используется для иной продукции - бренди FATHER'S OLD BARREL с выдержкой не менее 5 лет. Это следует из нанесенных на горловине надписи «V.S.O.P.» и на этикетке «AGED 5 YEARS». Таким образом, бутылка, представленная на фотографиях [1], не является изделием, содержащим совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту;

- на изображениях, которые приведены в Интернет-распечатке [4] показана лицевая сторона бутылок бренди FATHER'S OLD BARREL. При этом пробки бутылок выполнены без нанесения рельефной окантовки, а выполнение тыльной стороны бутылок, как и верхней поверхности колпачка, не раскрыто вовсе. В этой связи в указанном источнике отсутствуют такие существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту как: выполнение колпачка с ребристой рельефной окантовкой на боковой поверхности шляпки, расположение

на верхней поверхности колпачка фирменного изобразительного элемента в виде герба, выполнение задней стороны корпуса бутылки;

- в Интернет-распечатке [5] приведена единственная фотография бутылки, используемой для бренди FATHER'S OLD BARREL с выдержкой не менее 5 лет. Несмотря на то, что в статье упоминается про неких двух львов на тыльной стороне бутылки, их фактическое наличие и конкретное исполнение, не следует из данной статьи. Соответственно, из сведений, содержащихся в Интернет-распечатке [5] не известны такие существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту как: расположенная на горловине этикетка в виде полосы прямоугольной формы красного цвета, выполнение нижней части этикетки в красном цвете, расположение на верхней поверхности колпачка фирменного изобразительного элемента заявителя в виде герба (не показано), выполнение задней стороны корпуса бутылки;

- в соответствии с информацией с сайта www.youtube.com, ролики и плейлисты могут быть размещены на данном сайте в открытом доступе (видео и плейлисты могут просматривать все пользователи YouTube), ограниченном доступе (видео и плейлисты может просматривать только администратор канала и пользователи, которых он выберет), с доступом по ссылке (видео и плейлисты могут просматривать только пользователи, которые знают нужный URL). При этом настройки доступа могут быть изменены в любое время;

- из материалов возражения невозможно установить, с какой даты находился в открытом доступе видеоролик [6], загруженный в видеохостинг 07.12.2017. Был ли данный видеоролик в ограниченном доступе или имел доступ только по ссылке. Правомерность данной правовой позиции подтверждена Судом по интеллектуальным правам, в частности, в решении от 19.04.2019 по делу СИП-624/2017.

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

С учетом даты подачи заявки (22.04.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 (далее – Правила ПО), и Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 (далее – Требования).

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 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.

В соответствии с пунктом 54 Правил ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым может ознакомиться любое лицо.

Согласно пункту 55 Правил ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:

- для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью электронной среды, если она на них имеется, либо, если эта дата отсутствует, - дата размещения сведений в электронной среде.

В соответствии с пунктом 58 Правил ПО при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны и оригинальности промышленного образца включаются все известные до даты приоритета заявленного промышленного образца из общедоступных сведений изображения внешнего вида изделий, сходного с заявленным промышленным образцом назначения, а также, при условии их более раннего приоритета, - учитываются все поданные в Российской Федерации заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и заявки на государственную регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, кроме отозванных и признанных отозванными, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.

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 при проверке новизны промышленный образец в соответствии с пунктом 2 статьи 1352 Кодекса признается новым, если установлено, что совокупность его существенных признаков, нашедших отражение

на изображениях внешнего вида изделия, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, и отличается от совокупности существенных признаков ближайшего аналога. 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 частности, 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 8) пункта 34 Требований ПО для характеристики решений внешнего вида изделий используются, в частности, признаки, характеризующие расположение и выполнение шрифтовой графики (без характеристики семантики словесных элементов, которая не является признаком промышленного образца).

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна», показал следующее.

Решения внешнего вида изделий, известных из сведений, содержащихся в материалах [1], [3]-[6], также как и промышленный образец по оспариваемому патенту, относятся к бутылке с этикеткой и колпачком, следовательно, любое из них может быть выбрано в качестве ближайшего аналога, например, бутылка, известная из сведений, представленных на фотографиях [1].



На фотографиях [1] представлена бутылка с коньяком



содержащая акцизную марку . В качестве подтверждения факта введения данного товара в гражданский оборот лицом, подавшим возражение, представлен протокол запроса из Единой государственной автоматизированной

информационной системы [2]. Из протокола [2] следует, что акцизная марка с бутылки, представленной на фотографиях [1], имеющая серию 002 и номер 116657641, действительно относится к Российскому коньяку пятилетнему «Father's Old Barrel» («Фазерс Олд Баррель»), разлитому в тару с емкостью 0,5 л. При этом протокол [2] содержит информацию о продаже, согласно которой товар, содержащий упомянутую акцизную марку, был реализован 19.07.2017 по чеку №2715, т.е. более чем за 12 месяцев до даты подачи (22.04.2019) заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

Следовательно, информация о бутылке с этикеткой и колпачком, представленной на фотографиях [1], может быть включена в общедоступные сведения для оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности (см. процитированный выше пункт 55 Правил ПО).

Бутылка с этикеткой и колпачком по оспариваемому патенту:



и внешний вид бутылки с этикеткой и колпачком, представленной на фотографиях [1]:



характеризуются, в частности, следующими общими признаками, отображенными на изображениях изделий: составом основных композиционных элементов: короткая горловина, колпачок, корпус с плечиками и доньшком; горловина выполнена укороченной, цилиндрической формы; на горловине расположена этикетка в виде полосы прямоугольной формы, охватывающей горловину; плечики бутылки выполнены покатыми и плавно переходящими в корпус бутылки; корпус бутылки выполнен в плане на основе вытянутого овала; боковые грани корпуса бутылки выполнены слегка выпуклыми, плавно сужающимися к доньшку; в верхней и нижней части корпуса бутылки расположены горизонтальные выпуклые кольцевые линии, охватывающие корпус, между ними на лицевой поверхности передней части бутылки выполнено углубление, в котором расположена этикетка; углубление выполнено по форме этикетки; этикетка состоит из верхней и нижней частей разного цвета; верхняя часть этикетки выполнена в форме, наподобие четырехугольника, при этом боковые грани выполнены прямыми, а верхняя и нижняя грани – выпуклыми, верхняя часть этикетки выполнена в светлом цвете и включает в себя шрифтовую графику и изобразительные элементы; верхняя часть этикетки имеет двойной контур, в виде прерывистой и сплошной линий, повторяющий ее форму; нижняя часть этикетки выполнена четырехугольной формы; боковые и нижняя грани выполнены ровными, а верхняя грань – вогнутой, нижняя часть этикетки выполнена в более темном цвете (относительно верхней части этикетки) с двумя нанесенными около нижней грани горизонтальными полосками золотого цвета разной толщины и двумя горизонтальными полосами золотого цвета, расположенными напротив друг друга с некоторым интервалом



на задней стороне корпуса бутылки между горизонтальными выпуклыми линиями выполнен выпуклый декоративный элемент в виде герба с изображением бочки, над которой изображена корона, по бокам от бочки изображены два льва, вставшие на задние лапы



горлышко бутылки выполнено с колпачком черного цвета; горловина, корпус и дно бутылки выполнены из прозрачного стекла, через которое видно содержимое бутылки.

Бутылка по оспариваемому патенту отличается от бутылки, известной из сведений, представленных на фотографиях [1], по меньшей мере, следующими признаками:

- цветом этикетки, расположенной на горловине



- цветом нижней части этикетки



- наличием в центре рельефного изображения бочки, над бочкой и под бочкой шрифтовой графики;

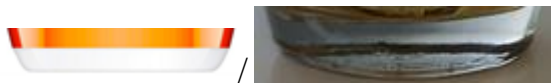
- наличием рельефной окантовки на боковой поверхности колпачка и наличием на верхней поверхности колпачка графического элемента



(ракурсы в

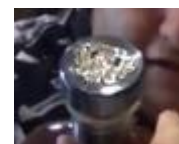
которых представлена бутылка на photographиях [1] не позволяют сделать вывод о том, что колпачок имеет окантовку на боковой поверхности и графический элемент на верхней поверхности);

- толщиной доньшка



Указанные отличительные признаки также не присущи изделиям, известным из источников информации [3]-[6]. Ввиду изложенного, оценка возможности включения информации, содержащейся в сети Интернет [4]-[6], в сведения, ставшие общедоступными до даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не проводилась. Таким образом, сведения из поискового сервиса Яндекс [7] не рассматривались.

Здесь следует отметить, что графический элемент на верхней поверхности



колпачка визуализируется на скриншотах видеоролика [6], однако ввиду качества представленного скриншота сравнить данный графический элемент с графическим элементом колпачка, присущему промышленному образцу по



оспариваемому патенту, не представляется возможным.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по

оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Вместе с тем, на заседании коллегии, состоявшемся 28.01.2021, коллегией было выявлено основание для признания недействительным оспариваемого патента, ввиду его несоответствия условию патентоспособности «оригинальность» (см. первый абзац пункта 45 Правил ППС). Данное основание было доведено до сторон, участвующих в споре, и им была предоставлена возможность представить свое мнение (см. второй абзац пункт 45 Правил ППС).

От лица, подавшего возражение, 08.02.2021 поступило дополнение к возражению, где приведены дополнительные доводы, которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают факт известности из общедоступных сведений внешнего вида бутылки коньяка FATHER'S OLD BARREL, а также доводы о несоответствии промышленного образца, по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

В подтверждение данной позиции лицом, подавшим возражение, представлены скриншоты:

- ГОСТа 32131-2013 (далее – [8]);
- новости пресс-службы ГК «Спиртной» [9];
- изображений бутылки коньяка FATHER'S OLD BARREL (далее – [10]).

На заседании коллегии, состоявшемся 11.02.2021, представителем патентообладателя, была представлена позиция относительно несоответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», доводы которой по существу повторяют доводы ранее представленного отзыва. В частности, патентообладатель повторно отмечает, что бутылка, представленная на фотографиях [1] используется для иной продукции - бренди FATHER'S OLD BARREL с выдержкой не менее 5 лет. При этом патентообладатель подчеркивает, что, несмотря на то, что оригинальная форма бутылки присуща как «изделиям, раскрытым в приложениях к возражению», так и промышленному образцу по оспариваемому патенту, однако, за счёт особого оформления видимых поверхностей этих бутылок информированный потребитель различает между собой бренди выдержки 3, 5, 7 и 10 лет. Таким образом, из

представленных с возражением изображений бутылки неизвестно решение внешнего вида изделия, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по оспариваемому патенту.

Представителем лица, подавшего возражение, на обозрение была представлена бутылка с этикеткой и колпачком, изображенная на фотографиях [1], которая была сфотографирована коллегией с помощью мобильного телефона OnePlus 5:





Таким образом, признак характеризующий наличие на верхней поверхности колпачка бутылки по оспариваемому патенту графического элемента



, присущ бутылке, представленной на фотографиях [1].

Также представителем лица, подавшего возражение, была представлена информация (далее – [11]) о результатах проверки акцизной марки, относящейся к бутылке, представленной на фотографиях [1].

Анализ выявленных выше признаков, отличающих бутылку по оспариваемому патенту от бутылки, известной из сведений, представленных на фотографиях [1], показал, что они не обуславливают наличие у бутылки с этикеткой и колпачком по оспариваемому патенту особенностей творческого характера, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия. Данные отличительные особенности не являются зрительно активными, не участвуют в формировании иного зрительного впечатления, позволяющего отличить промышленный образец по оспариваемому патенту от решения внешнего вида изделия, представленного на фотографиях [1].

Относительно мнения патентообладателя о том, что информированный потребитель различает между собой бренди выдержки 3, 5, 7 и 10 лет, за счет соответствующего оформления этикетки, необходимо отметить следующее. Для характеристики решения внешнего вида промышленного образца существенным является расположение и выполнение шрифтовой графики, при этом семантика

элементов шрифтовой графики не является признаком промышленного образца (см. процитированный выше подпункт 8) пункта 34 Требований ПО).

В связи с изложенным, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида бутылки с этикеткой и колпачком, представленная на фотографиях [1].

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность» (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

В связи со сделанным выше выводом, материалы [8]-[11], представленные лицом, подавшим возражение, не рассматривались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.10.2020, патент Российской Федерации на промышленный образец №118953 признать недействительным полностью.