

**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 ЗАО «Виталфарм» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.01.2022, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №74164, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец №74164 «Футляр для аптечки» выдан по заявке №2009500375/49 с приоритетом от 16.02.2009. Патентообладателем является ООО Предприятие «ФЭСТ» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующим перечнем существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия:

«Футляр для аптечки



характеризующийся

- решением корпуса в виде литой пластмассовой конструкции по типу «чемодан», выполненной на основе горизонтально ориентированного параллелепипеда, состоящего из двух сходных частей;

- пластической проработкой корпуса с радиусным скруглением ребер и углов;

- шарнирным соединением частей по задней стороне корпуса;

- расположением запорного элемента на лицевой стороне корпуса;

отличающийся

- выполнением углубления вытянутой четырехугольной формы на лицевой стороне корпуса под запорный элемент;

- выполнением фиксатора выступающим за кромку по одной из сторон углубления под запорный элемент;

- выполнением запорного элемента шарнирным с поперечным рифлением в нижней части контрастного цвета с корпусом;

- оформлением линии разъема частей корпуса в виде рельефного выступа;

- выполнением кромок сходных частей корпуса с буртиками и фасками;

- наличием на нижней и верхней частях корпуса прямоугольных углублений.

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

В возражении отмечено, что общие зрительные впечатления, производимые промышленным образцом по оспариваемому патенту и каждое из изделий, известных из общедоступных сведений, совпадают.

В подтверждение упомянутых выше доводов представлены следующие материалы:

- Договор поставки №201 от 28.08.2006 г. между ЗАО «Виталфарм» и ООО «Русская тройка» на поставку товара (далее – [1]);

- Заявка ООО «Русская тройка» №4 от 12.09.2006 г. на закупку товара «Аптечка первой помощи (автомобильная) «ТАНДЕМ» футляр МИНИ арт. 0100» с изображением изделия ЗАО «Виталфарм» (далее - [2]);

- Регистрационное удостоверение №ФСР 2008/03465, подтверждающее факт занесения данной аптечки в Государственный реестр медицинских изделий (далее - [3]);

- Электронный буклет 2007 г. (далее – [4]);

- Управленческий отчет о движении товаров (футляр МИНИ) на складах на 3л. в период с 01.01.2006 по 31.12.2006 (далее - [5]);

- Листовка об акции 2008 г. (далее - [6]);

- патентный документ ES 151101, от 23.07.1969 (далее – [7]);

- патентный документ US 2108492, опубл. 15.02.1938 (далее - [8]);

- патентный документ CN 2527255, опубл. 25.12.2002 (далее - [9]).

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом сторонам спора была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

Патентообладатель, ознакомленный с материалами возражения, 04.03.2022 представил отзыв, доводы которого, по существу, сводятся к следующему.

Так, документы [1], [2] и [5] относятся к внутренней документации, которые не публикуются в открытом доступе и не относятся к общедоступным. Регистрационное удостоверение [3] выдано 26.07.2013, то есть спустя три года после выдачи оспариваемого патента. Кроме того, оно не содержит изображений продукции. Также патентообладатель отмечает, что регистрационное удостоверение [3] на медицинское изделие в представленном виде не публикуется в общедоступных источниках.

По мнению патентообладателя источники информации [4], [6] не содержат каких-либо сведений о дате создания либо публикации этих источников.

Вместе с тем лицом, подавшим возражение, 05.04.2022 были представлены дополнительные материалы и доводы, в которых отмечено, что на этикетке, которая содержится на футляре для аптечки используется в явном виде изображение автомобиля марки BMW 3 серии 46er. Проведя анализ сети Интернет, была выявлена фотография тождественная тому изображению, которое используется на этикетке. По мнению лица, подавшего возражение, данная фотография опубликована 26.01.2007 Ахмедом Салах (Ahmed Salah, <https://gallery.egyptsons.com/img12881.htm>) (далее – [10]), что позволяет сделать вывод о том, что Ахмед Салах может являться автором данной фотографии. В результате чего изделие по оспариваемому патенту содержит чужой объект авторского права и подобная регистрация противоречит общественным интересам.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.04.2022, патентообладатель представил дополнения к отзыву, в которых отмечает, что договор [1] заключен с компанией, которой, согласно ЕГРЮЛ (далее – [11]), еще не существовало.

В ответ на доводы возражения о нарушении авторского права, в результате которого, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый

патент противоречит общественным интересам патентообладатель отмечает, что приведенного основания не было в правовой базе на дату подачи заявки на выдачу патента на промышленный образец, следовательно, данное основание не может применяться при оспаривании этого патента.

От лица, подавшего возражение, 15.04.2022 поступили дополнительные материалы, которые содержат распечатку из сети Интернет [https://web.archive.org/web/20060525005052/https://carsplusplus.com/specs2005/bmw\\_330i\\_sedan.php](https://web.archive.org/web/20060525005052/https://carsplusplus.com/specs2005/bmw_330i_sedan.php) (далее - [12]). Согласно данной распечатке изображение автомобиля принадлежит компании BMW.

Патентообладатель 19.04.2022 представил дополнительные доводы в отношении нарушения авторского права, согласно которым в настоящее время авторство Михайлова В.В. на оспариваемый патент оспорено не было. Кроме того, в картотеке судебных дел отсутствуют сведения о поданных исковых заявлениях о защите исключительного права на вышеуказанное фотографическое произведение.

Патентообладатель считает, что положения нормативных документов не относят к решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, решения, воспроизводящие или включающие объекты авторского права.

Как заявляет лицо, подавшее возражение, в корреспонденции от 17.05.2022, перечень решений, способных ввести в заблуждение потребителя изделия, является открытым, т.е. оспариваемый промышленный образец не может содержать чужое произведение.

Вместе с тем, на заседании коллегии, состоявшемся 16.06.2022, коллегией было выявлено основание для признания недействительным оспариваемого патента, ввиду того, что решение может 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 (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).

Лицом, подавшим возражение, 28.06.2022, а также 07.07.2022 были представлены дополнительные материалы, которые, по его мнению, подтверждают то, что автомобили марки BMW широко распространены на территории России. В подтверждении чего была представлена статья, размещенная в сети Интернет <https://www.bmw.ru/ru/topics/fascination-bmw/the-bmw-kidney-grille-through-time.html> (далее - [13]), скриншот страницы поисковой системы Google (далее – [13.1]). Кроме того широкая известность автомобилей BMW подтверждается широким распространением таких автомобилей в поп-культуре в к/ф «Бумер» (дата премьеры 2 августа 2003 г.), в к/ф «Бумер 2» (дата премьеры 2 марта 2006 г.), в к/ф «Двойной форсаж» (дата премьеры в России: 21 июля 2003 г.), в к/ф «Форсаж 4» (дата премьеры в России: 9 апреля 2009 г.) (далее – [14]), <https://ru.puma.com/bmw-m-motorsport-neo-cat-motorsport-trainers-307018-01.html>, <https://www.drive.ru/blogs/bmw/4efb334900f11713001e47d7.html>, пресс-релиз компании BMW Group Россия опублик. 29.01.2010 <https://www.press.bmwgroup.com/russia/article/detail/T0077339RU/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-bmw-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B9%C2%AB%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BO%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD-2009%C2%BB?language=ru>.

В ответ на доводы коллегии патентообладатель 06.07.2022 представил свою позицию, в которой не соглашается с указанными доводами.

Патентообладатель отмечает, что на данном изображении отсутствует какая-либо символика, относящаяся к компании BMW, в связи с чем, невозможно однозначно утверждать, что на оспариваемом футляре на аптечке изображен именно автомобиль компании BMW. Однако, при рассмотрении настоящего спора не были представлены надлежащие доказательства, которые

в своей совокупности свидетельствовали бы о возникновении (и сохранении) у потребителей стойкой ассоциативной связи между футляром для аптечки по оспариваемому патенту и компанией BMW, в связи с чем выводы о введении потребителя в заблуждение относительно производителя футляра для аптечки носят голословный характер.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.02.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы промышленных образцов по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – 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).

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

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.

Согласно пункту 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.5 Регламента 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.

В соответствии с пунктом 9.12.3 Регламент заявка не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, фотографий, изображений и иных материалов, противоречащих общественным интересам (в том числе, общественному порядку), принципам гуманности, принятой морали (как общечеловеческим, так и гражданским, семейным, религиозным и др. принципам морали, нарушение которых причиняет моральный вред обществу или его части, либо его отдельным представителям), принципам добросовестной конкуренции, а также:

пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологическим процессам, а также заявкам или патентам других лиц;

непристойных или жаргонных или циничных слов, выражений, или изображений, могущих иметь такой смысл;

высказываний или сведений, явно не относящихся к промышленному образцу либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответствующими требованиям настоящего Регламента.

В соответствии с пунктом 22.5.1 Регламента проверка соответствия заявленного решения требованиям пунктов 3, 4 статьи 1349 Кодекса. Проверка патентоспособности заявленного решения начинается с установления того, может ли оно быть объектом патентных прав. При проверке соблюдения

данного требования принимаются во внимание положения указанной статьи 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 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 подпунктам (2) пункта 22.5.5 Регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей 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).

В соответствии с подпунктом (2) пункта 23.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:

для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;

для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;

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;

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

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.5 Регламента процитированным выше, не допускается регистрация в качестве промышленного образца решений, способных ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя и (или) места производства изделия и (или) товара, для которых изделие служит в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой.



В данном случае на этикетке использовано изображение машины, которая ассоциируется с машиной известной марки



BMW

представленной, например, в источнике [12].

При этом, соглашаясь с доводами лица, подавшего возражение, и вопреки доводам патентообладателя, автомобиль марки BMW широко узнаваем по оригинальному выполнению решетки радиатора, примеры которой дополнительно представлены в источнике [13.1], даже в отсутствие какой-либо символики, относящейся к компании BMW. Кроме того, известность автомобильной марки BMW российскому потребителю подтверждается широким распространением таких автомобилей, в частности, из кинофильмов [14], выпущенных до даты приоритета оспариваемого патента на промышленный образец.

Несмотря на то, что на этикетке промышленного образца машина представлена не полностью, в ракурсе 3/4, и на ней отсутствует товарный знак производителя, очевидно, что на фотографии изображен автомобиль BMW (3-я серия, 4-е поколение (e46), рестайлинг), следовательно, использование данного изображения может ввести пользователя в заблуждение в отношении производителя футляра, на котором содержится изображение автомобиля. Таким образом, использование изображения автомобиля известного производителя на этикетке футляра для аптечки может ввести пользователя в заблуждение в отношении производителя данной аптечки, что в свою очередь противоречит общественным интересам в соответствии с пунктом 4 статьи 1349 Кодекса.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец противоречащим общественным интересам (см. пункт 4 статьи 1349 Кодекса).

В результате сделанного выше вывода, а также в соответствии с пунктом 22.5.1 Регламента, анализ соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту таким критериям как наличие на изделии по оспариваемому патенту чужого объекта авторского права и несоответствие промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» не проводился.

Также следует отметить, что в результате сделанного выше вывода анализ источников информации [1]-[11], [13], представленных лицом, подавшим возражение, не проводился.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2022, патент Российской Федерации на промышленный образец №74164 признать недействительным полностью.**