

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 ООО «Премьер Груп» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 14.05.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 21.02.2014 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2013500122/49, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Бутылка с этикеткой и колпачком (три варианта)», охарактеризованная следующим перечнем существенных признаков, отображенных на изображениях изделия и представленным заявителем в корреспонденции от 23.01.2014:

«1. Бутылка с этикеткой и колпачком (вариант 1),

характеризующаяся:

- выполнением бутылки с горловиной, корпусом с плечиками, основанием, донышком; наличием на горловине колпачка;
- наличием на передней части корпуса вертикально ориентированной этикетки с изобразительным элементом и шрифтовыми надписями товаросопроводительной информации;
- выполнением основного фона этикетки светлым, а шрифтовых надписей - контрастно темного цвета;
- выполнением в центральной части этикетки крупными буквами шрифтовой надписи с названием продукта;

отличающаяся:

- выполнением доньшка бутылки утолщенным;
- выполнением на основном фоне этикетки и основном фоне колпачка орнамента с элементами орнамента в виде чередующихся трилистников, ассоциирующегося с изображением чешуи рыбы;
- выполнением на этикетке под шрифтовой надписью с названием продукта изображения белой акулы;
- наличием на этикетке над шрифтовой надписью с названием продукта изобразительного элемента в виде боевого щита с изобразительным мотивом внутри него;
- выполнением нижней части этикетки в виде горизонтально ориентированной полосы в контрастно темном по отношению к основному фону этикетки цвете.

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

характеризующаяся:

- выполнением бутылки с горловиной, корпусом с плечиками, основанием, доньшком;
- наличием на горловине колпачка;
- наличием на передней части корпуса вертикально ориентированной этикетки с изобразительным элементом и шрифтовыми надписями товаросопроводительной информации;
- выполнением основного фона этикетки светлым, а шрифтовых надписей - контрастно темного цвета. выполнением в центральной части этикетки крупными буквами шрифтовой надписи с названием продукта;

отличающаяся:

- выполнением доньшка бутылки утолщенным;
- выполнением основного фона этикетки прозрачным белого цвета;
- выполнением на этикетке под шрифтовой надписью с названием продукта изображения белой акулы;

- наличием на этикетке над шрифтовой надписью с названием продукта изобразительного элемента в виде боевого щита с изобразительным мотивом внутри него;

- выполнением нижней части этикетки в виде горизонтально ориентированной полосы в контрастно темном по отношению к основному фону этикетки цвете,

- выполнением основного фона колпачка в контрастно темном по отношению к основному фону этикетки цвете.

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

характеризующаяся:

- выполнением бутылки с горловиной, корпусом с плечиками, основанием, донышком;

- наличием на горловине колпачка;

- наличием на передней части корпуса вертикально ориентированной этикетки с изобразительным элементом и шрифтовыми надписями товаросопроводительной информации;

- выполнением в центральной части этикетки крупными буквами шрифтовой надписи с названием продукта;

отличающаяся:

- выполнением донышка бутылки утолщенным;

- выполнением основного фона этикетки темным, а шрифтовых надписей - контрастно светлого цвета;

- выполнением на основном фоне этикетки и основном фоне колпачка орнамента с элементами орнамента в виде чередующихся трилистников, ассоциирующегося с изображением чешуи рыбы;

- выполнением на этикетке под шрифтовой надписью с названием продукта изображения белой акулы;

- наличием на этикетке над шрифтовой надписью с названием продукта изобразительного элемента в виде боевого щита с изобразительным мотивом внутри него;

- выполнением нижней части этикетки в виде горизонтально ориентированной

полосы в контрастно светлом по отношению к основному фону этикетки цвете».

По результатам проверки патентоспособности заявленной группы решений внешнего вида «бутылка» в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия, было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на промышленный образец ввиду того, что предложенная в качестве промышленных образцов группа изделий согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса не может быть объектом патентных прав.

При этом в решении Роспатента отмечено, что заявленная группа решений способна ввести в заблуждение пользователя изделий в отношении производителя изделий и (или) товара, для которого изделие служит упаковкой.

В подтверждение данного вывода в решении Роспатента приведена серия товарных знаков по свидетельствам №460694, №465705 и №495536 зарегистрированных на имя Роверлейн Инвестментс Лимитед, Кипр в отношении, товаров 33 класса МКТУ – водка, с приоритетом от 15.06.2011, от 28.12.2010 и от 07.12.2011 (далее - соответственно [1], [2]) и [3]).

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, приведен сравнительный анализ признаков, характеризующих заявленную группу промышленных образцов и признаков, определяющих внешний вид известных на дату подачи заявки товарных знаков [1], [2] и [3], подтверждающий, по мнению заявителя, наличие отличительных признаков, включенных в перечень существенных признаков заявленной группы решений. Кроме того, отмечено, что «различная семантика сравниваемых изображений подтверждается и соответствующими надписями у соответствующих изображений, что исключает какое-либо сходство между ними». При этом к возражению приложен скорректированный перечень существенных признаков заявленной группы решений.

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

С учетом даты подачи заявки (18.01.2013) правовая база для оценки патентоспособности предложенной 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.

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 (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

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.

Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента и доводов возражения, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Заявлена группа решений (три варианта) внешнего вида «бутылка с этикеткой и колпачком», охарактеризованная приведенным выше перечнем существенных признаков, отображенных на изображениях изделий.

Заявленные варианты относятся к объемным художественно-конструкторским решениям внешнего вида бутылок. Неотъемлемой частью группы решений внешнего вида бутылок являются: этикетка, колпачок и кольеретка.

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

Кольеретка. (от фр. Colletterette) — воротничок (дополнительная этикетка, наклеиваемая на горлышко бутылки) В.В. Похлебкин. 2005.

На изображениях изделий и в перечне существенных признаков представлена группа промышленных образцов (три варианта), образующих

единый творческий замысел и представляющих собой художественно-конструкторские решения, определяющие внешний вид одного и того же изделия в целом. Основные эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида, обусловленные заявленными решениями – вариантами, совпадают.

Как следует из изображений изделий, представленных в материалах заявки, все три варианта бутылок характеризуются следующими общими признаками, формирующими их внешний вид и оставляющими зрительное впечатление: выполнение из прозрачного стекла в виде бутылки традиционной формы – цилиндрический корпус, округлые плечики, горловина с этикеткой, кольереткой и колпачком с ободком. Этикетка – вертикально-ориентированная на передней части корпуса оформлена стилизованным изображением крупной рыбы с белым брюшком, «плывущей» справа – налево. В композиционное оформление кольеретки, расположенной на горловине (для варианта -1) и этикетки (все варианты) включен изобразительный элемент в виде герба, имеющего форму щита. Шрифтовые надписи, участвующие в композиционном оформлении выполнены контрастными, в латинице, с характерной шрифтовой проработкой элементов. Использовано цветовое сочетание: белый, серый, серебристый, желтый, черный, золотистый, темно-синий (антрацит).

Согласно товарно-сопроводительной информации, расположенной на этикетке, заявленные варианты бутылок предназначены для хранения и реализации водки.

Вместе с тем, на дату подачи заявки на промышленный образец был известен объемный товарный знак по свидетельству [1] другого лица, охраняемый в Российской Федерации в отношении товара – водка и имеющий более ранний приоритет. Указанный товарный знак так же, как и заявленная группа решений выполнен из прозрачного стекла в виде бутылки традиционной формы – цилиндрический корпус, округлые плечики, горловина с этикеткой, кольереткой и колпачком с ободком. При этом признаки, формирующие его внешний вид, совпадают с существенными признаками, характеризующими заявленные художественно-конструкторские решения и приведенными выше в настоящем

заключении.

При установлении того, может ли заявленная группа решений быть объектом патентных прав путем сравнения зрительных впечатлений, производимых заявленными вариантами внешнего вида бутылок и товарным знаком по свидетельству [1], были приняты во внимание положения пункта 4 статьи 1349 Кодекса и подпункта (2) пункта 9.5 Регламента.

Следует констатировать, что первым впечатлением является сходство сравниваемых изображений заявленных изделий (три варианта) с изображением товарного знака по свидетельству [1].

Действительно, заявленные варианты бутылок и бутылка по свидетельству [1] сходны по композиционному построению, составу, форме, колористическому решению, основной проработке композиционного построения и изобразительных элементов. Сходство обусловлено совпадением доминантных признаков, запоминающихся в первую очередь, на которых в большей степени фиксируется внимание, определяющих внешний вид и формирующих общие зрительных впечатления, оставляемые изделиями.

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 производят 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».

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что товарные знаки по свидетельствам [2] - [3] 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.

Что касается доводов заявителя, касающихся «различной семантики надписей», то согласно приведенной выше правовой базе, сущность промышленных образцов характеризуется отображенными на фотографиях существенными признаками, которые определяют внешний вид изделий. Семантика графической надписи не влияет на эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделий (см. пункт 1 статьи 1352 Кодекса).

В отношении представленного в возражении уточненного перечня, дополненного рядом отличительных, по мнению заявителя, признаков, отображенных на изображениях изделий заявленной группы промышленных образцов, необходимо отметить следующее. Наличие или отсутствие таких незначительных отличительных особенностей, как, в частности, изменение формы этикетки, выполнение крупной рыбы стилизованной под акулу, смещение шрифтовых надписей относительно изобразительных элементов, не изменяет общего впечатления, производимого решениями внешнего вида изделий, сформированного существенными (доминантными) признаками.

При этом, следует подчеркнуть, что при установлении возможности отнесения заявленных в качестве промышленных образцов решений к объектам патентных прав в смысле положений пункта 4 статьи 1349 Кодекса, сравниваются общие зрительные впечатления от изображений изделий, производимые совокупностями существенных признаков, определяющими их внешний вид (без учета перечня). Внесение вышеуказанных нюансных особенностей в уточненный перечень заявленной группы решений, не устраняет причины, послужившие основанием для отказа в выдаче патента на промышленный образец.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, опровергающих доводы, приведенные в решении Роспатента, обосновывающие 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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.05.2014, решение Роспатента от 21.02.2014 оставить в силе.