

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 Закрытого акционерного общества «ЛА ВИНЧИ» (далее – заявитель), поступившее 31.12.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2013502009/49, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов ***«Бутылка с этикеткой – оберткой (4 варианта)»***, со следующим перечнем существенных признаков:

Бутылка с этикеткой - оберткой (вариант 1), характеризующаяся:

- выполнением бутылки с горловиной и корпусом и колпачком;
- наличием декоративного покрытия на поверхности корпуса, охватывающего всю боковую поверхность;
- выполнением покрытия в виде этикетки - обертки с декоративным оформлением, повторяющей форму корпуса и плечиков с мягкими зажимами у основания горловины;
- наличием на горловине кольеретки, выполненной в виде ленты, обвивающей горловину бутылки;
- размещением на этикетке - обертке и кольеретке горизонтально ориентированных шрифтовых надписей;

отличающаяся:

- выполнением шрифтовых надписей в цвете, контрастном цвету фона, на котором они расположены, соответственно - фону этикетки - обертки и цвету кольеретки;

- выполнением декоративного оформления этикетки - обертки в виде наложенных друг на друга натуралистичных изображений бокала из прозрачного стекла и цветка;
- выполнением венчика цветка, колпачка и кольеретки в цвете, контрастном фону этикетки-обертки;
- выполнением боковых контуров венчика цветка совмещенными с контурами чаши бокала.

Бутылка с этикеткой - оберткой (вариант 2), характеризующаяся:

- выполнением бутылки с горловиной и корпусом и колпачком;
- наличием декоративного покрытия на поверхности корпуса, охватывающего всю боковую поверхность;
- выполнением покрытия в виде этикетки - обертки с декоративным оформлением, повторяющей форму корпуса и плечиков с мягкими зажимами у основания горловины;
- наличием на горловине кольеретки, выполненной в виде ленты, обвивающей горловину бутылки;
- размещением на этикетке - обертке и кольеретке горизонтально ориентированных шрифтовых надписей;

отличающаяся:

- выполнением шрифтовых надписей в цвете, контрастном цвету фона, на котором они расположены, соответственно - фону этикетки - обертки и цвету кольеретки;
- выполнением декоративного оформления этикетки - обертки в виде наложенных друг на друга натуралистичных изображений бокала из прозрачного стекла и цветка с чашечкой;
- выполнением боковых контуров венчика цветка совмещенными с контурами чаши бокала и расположением чашечки цветка в месте перехода ножки бокала в чашу;
- выполнением венчика цветка, колпачка, чашечки и кольеретки в цвете, контрастном фону этикетки - обертки.

Бутылка с этикеткой - оберткой (вариант 3), характеризующаяся:

- выполнением бутылки с горловиной и корпусом и колпачком;
- наличием декоративного покрытия на поверхности корпуса, охватывающего всю боковую поверхность;

- выполнением покрытия в виде этикетки - обертки с декоративным оформлением, повторяющей форму корпуса и плечиков с мягкими зажимами у основания горловины;
- наличием на горловине кольеретки, выполненной в виде ленты, обвивающей горловину бутылки;
- размещением на этикетке - обертке и кольеретке горизонтально ориентированных шрифтовых надписей;

отличающаяся:

- выполнением шрифтовых надписей в цвете, контрастном цвету фона, на котором они расположены, соответственно - фону этикетки - обертки и цвету кольеретки;
- выполнением декоративного оформления этикетки - обертки в виде наложенных друг на друга натуралистичных изображений бокала из прозрачного стекла и цветка с чашечкой;
- выполнением боковых контуров венчика цветка выходящими за контуры чаши бокала и расположением чашечки цветка в месте перехода ножки бокала в чашу;
- выполнением венчика цветка, колпачка, чашечки и кольеретки в цвете, контрастном фону этикетки - обертки.

Бутылка с этикеткой- оберткой (вариант 4), характеризующаяся:

- выполнением бутылки с горловиной и корпусом и колпачком;
- наличием декоративного покрытия на поверхности корпуса, охватывающего всю боковую поверхность;
- выполнением покрытия в виде этикетки-обертки с декоративным оформлением, повторяющей форму корпуса и плечиков с мягкими зажимами у основания горловины;
- наличием на горловине кольеретки, выполненной в виде ленты, обвивающей горловину бутылки;
- размещением на этикетке - обертке и кольеретке горизонтально ориентированных шрифтовых надписей;

отличающаяся:

- выполнением шрифтовых надписей в цвете, контрастном цвету фона, на котором они расположены, соответственно - фону этикетки - обертки и цвету кольеретки;

- выполнением декоративного оформления этикетки-обертки в виде наложенных друг на друга натуралистичных изображений бокала из прозрачного стекла и цветка;
- выполнением боковых контуров венчика цветка выходящими за контуры чаши бокала;
- выполнением венчика цветка, колпачка и кольеретки в цвете, контрастном фону этикетки - обертки.

По результатам проверки охраноспособности заявленной группы решений **«Бутылка с этикеткой – оберткой (4 варианта)»** Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 18.08.2014, основанное на заключении по результатам экспертизы.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в соответствии с пунктом 4 статьи 1349 Кодекса к решениям, которые не могут быть объектами патентных прав, относятся решения, противоречащие общественным интересам. К таким результатам 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 упаковкой. Такая способность обусловлена:
- наличием известного на дату подачи заявки № 2013502009 изобразительного



товарного знака по свидетельству № 382117 (приоритет от 02.04.2008), охраняемого для товаров, однородных тем, для которых заявленная группа промышленных образцов служит упаковкой;

**ЗОЛОТОЙ
ФОНТАН**

- наличием словесного товарного знака по свидетельству № 171256 (приоритет от 25.06.1998);
- наличием надписи «Вина Крыма», размещенной на всех вариантах промышленного образца по заявке № 2013502009, в то время как заявитель находится в Московской области.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1391 Кодекса поступило 31.12.2014 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.08.2014.

Доводы возражения, поступившего 31.12.2014, а также дополнений к нему, поступивших 19.11.2015, 26.11.2015, сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству № 382117 был исключен из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.08.2014 (до даты принятия решения Роспатента) в связи с ликвидацией юридического лица – правообладателя;
- деятельность фирм, производящих и/или поставляющих алкогольную продукцию российским потребителям, регламентирована помимо специального законодательства, законодательством о защите конкуренции, о защите прав потребителей. Законодательство требует размещать на товаре информацию о месте изготовления продукции, ее упаковки и запрещает вводить в заблуждение в отношении способа и места производства товара и в отношении его производителя;
- заявителем приведены выдержки из Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- этикетка алкогольной продукции в обязательном порядке содержит информацию о производителе, импортере;
- производить, хранить и продавать алкогольную продукцию в Российской Федерации можно только при наличии соответствующей лицензии;
- заявитель уже в конце 2013 года продавал вина в бутылках с обертками-этикетками, дизайн которых заявлен в качестве группы промышленных образцов по заявке № 2013502009;
- заявителем представлены четыре варианта промышленного образца по заявке № 2013502009, на которых исключена надпись «Вина Крыма», а в рамках третьего варианта промышленного образца по указанной заявке также исключена надпись «Золотой фонтан».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

- выписки с сайта налоговой службы egrul-nalog.ru;

- копия договора № 12 от 15 октября 2013, заключенного между ООО «МоРо» и ЗАО «Ла Винчи», с приложениями;
- копии трех первых и двух последних листов контракта № МО/ВДФ-417 от 17.08.2011 между ООО «МоРо» и ООО «Винный дом Фотисаль» и приложения к нему - копия первого и последнего листов договора поставки между ЗАО «Ла Винчи» и ООО «Винный дом Фотисаль» № 532 от 23.05.2014 и дополнительного соглашения к нему от 24.05.2014;
- копия таможенных документов, подтверждающих поставку от ООО «Винный дом Фотисаль» в адрес ООО «МоРо» товаров по контракту № МО/ВДФ-417;
- варианты промышленного образца по заявке № 2013502009 с изменениями.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 31.12.2014, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (08.11.2013) правовая база для оценки патентоспособности заявленной 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.

Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца (пункт 2 статьи 1352 Кодекса и пункт 22.5.4. (1) Регламента ПО).

Согласно пункту 3 статьи 1352 Кодекса и пункту 22.5.5.(1) промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно пункту 22.5.1. Регламента проверка патентоспособности заявленного решения начинается с установления того, может ли оно быть объектом патентных прав. Если заявленное решение не может быть признано относящимся к объектам патентных прав, проверка патентоспособности не проводится.

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

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.

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 изделию товаров и (или) товаров, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой, и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.6. Регламента ПО, если заявлена группа промышленных образцов, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов. Патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, когда патентоспособны все промышленные образцы группы.

Согласно пункту 4.9. Правил ППС при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец, коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на промышленный образец, внести изменения в перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Согласно пункту 5.1. Правил ППС в случае отмены решения об отказе в выдаче патента на промышленный образец, принятого по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов, приведенных в возражении и дополнениях к нему, показал следующее.

Заявленная группа промышленных образцов относится к объемным изделиям промышленного дизайна – бутылкам.



Приведенный в заключении экспертизы товарный знак по свидетельству № 382117 действовал на дату вынесения решения об отказе в выдаче патента (в дальнейшем досрочно прекратил правовую охрану в связи с прекращением юридического лица – правообладателя. До даты поступления настоящего возражения указанные сведения были внесены 04.08.2014 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации).

При этом на изображении бутылки по каждому из вариантов имеется этикетка – обертка в виде наложенных друг на друга натуралистичных изображений бокала из прозрачного стекла и цветка, которые сходны по общему зрительному впечатлению с



вышеуказанным товарным знаком по свидетельству № 382117.

Кроме того, на изображении промышленного образца по варианту 3 имеется словесное обозначение «Золотой фонтан». Указанный элемент промышленного образца производит общее впечатление, которое может привести к смешению с известным на дату подачи заявки на промышленный образец товарным знаком

**ЗОЛОТОЙ
ФОНТАН**

другого лица по свидетельству № 171256, имеющим более ранний приоритет и охраняемым в Российской Федерации в отношении однородных изделий товаров, для которых изделие служит упаковкой.

Таким образом, для всех вариантов можно сделать вывод о способности этих решений ввести в заблуждение потребителя в отношении производителя (пункт 4 статьи 1349 Кодекса в смысле положений подпункта 1 пункта 9.5. Регламента ПО).

В ходе рассмотрения возражения заявителем для всей заявленной группы (4 варианта) промышленных образцов из изображений изделий исключена надпись «ВИНА КРЫМА», а в случае варианта 3 была также полностью исключена надпись «Золотой Фонтан». В связи с чем, заявителем были представлены измененные изображения заявленной группы (4 варианта) промышленных образцов по заявке № 2013502009.

Словесный элемент «ВИНА КРЫМА» представляет собой надпись, которую можно отнести к несущественным признакам внешнего вида заявленной группы (4 варианта) промышленных образцов, и его исключение из композиции промышленных образцов не изменяет зрительного впечатления.

В решении Роспатента не приведен анализ по основаниям, указанным в пунктах 22.5.4 и 22.5.5 Регламента ПО (проверка новизны и оригинальности). В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС коллегия сочла возможным направить материалы заявки для проведения дополнительного информационного поиска.

Экспертизой были представлены результаты дополнительного поиска и заключение, в которых отмечено следующее:

- экспертизой установлено соответствие заявленной группы промышленных образцов (варианты 1,2,4) условиям патентоспособности, предусмотренным п. 22.5.4 и 22.5.5 Регламента ПО;

- представленные измененные изображения промышленного образца (вариант 3) отличается от изображений, представленных на дату подачу заявки № 2013502009 тем, что из композиции внешнего вида изделия исключена шрифтовая надпись «Золотой фонтан», входящая в название вина, являющаяся существенным признаком. Такие дополнительные материалы признаны экспертизой изменяющими сущность промышленного образца.

Второй экземпляр упомянутого заключения и дополнительного поиска был направлен в адрес заявителя.

При рассмотрении возражения заявитель скорректировал перечень существенных признаков заявленной группы промышленных образцов (4 варианта), исключив решение по варианту 3.

Таким образом, заявителем были устранены причины, послужившие основанием для вынесения решения об отказе в выдаче патента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.12.2014, отменить решение Роспатента от 18.08.2014 и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец с перечнем существенных признаков, представленным заявителем в возражении.

(21) 2013502009/49

(51) МКПО: 09-01, 19-08

(57) 1. Бутылка с этикеткой - оберткой (вариант 1),

характеризующаяся:

- выполнением бутылки с горловиной и корпусом и колпачком;
- наличием декоративного покрытия на поверхности корпуса, охватывающего всю боковую поверхность;
- выполнением покрытия в виде этикетки - обертки с декоративным оформлением, повторяющей форму корпуса и плечиков с мягкими зажимами у основания горловины;
- наличием на горловине кольеретки, выполненной в виде ленты, обвивающей горловину бутылки;
- размещением на этикетке - обертке и кольеретке горизонтально ориентированных шрифтовых надписей;

2. Бутылка с этикеткой - оберткой (вариант 2),

характеризующаяся:

- выполнением бутылки с горловиной и корпусом и колпачком;
- наличием декоративного покрытия на поверхности корпуса, охватывающего всю боковую поверхность;
- выполнением покрытия в виде этикетки - обертки с декоративным оформлением, повторяющей форму корпуса и плечиков с мягкими зажимами у основания горловины;

- наличием на горловине кольеретки, выполненной в виде ленты, обвивающей горловину бутылки;

- размещением на этикетке - обертке и кольеретке горизонтально ориентированных шрифтовых надписей;

3. Бутылка с этикеткой - оберткой (вариант 3),

характеризующаяся:

- выполнением бутылки с горловиной и корпусом и колпачком;

- наличием декоративного покрытия на поверхности корпуса, охватывающего всю боковую поверхность;

- выполнением покрытия в виде этикетки-обертки с декоративным оформлением, повторяющей форму корпуса и плечиков с мягкими зажимами у основания горловины;

- наличием на горловине кольеретки, выполненной в виде ленты, обвивающей горловину бутылки;

- размещением на этикетке - обертке и кольеретке горизонтально ориентированных шрифтовых надписей.

(56) RU 54443 S, 16.05.2004

RU 49397 S, 2001

RU 56882 S, 2005

RU 75246 S, 2010

UA 6225, 2002