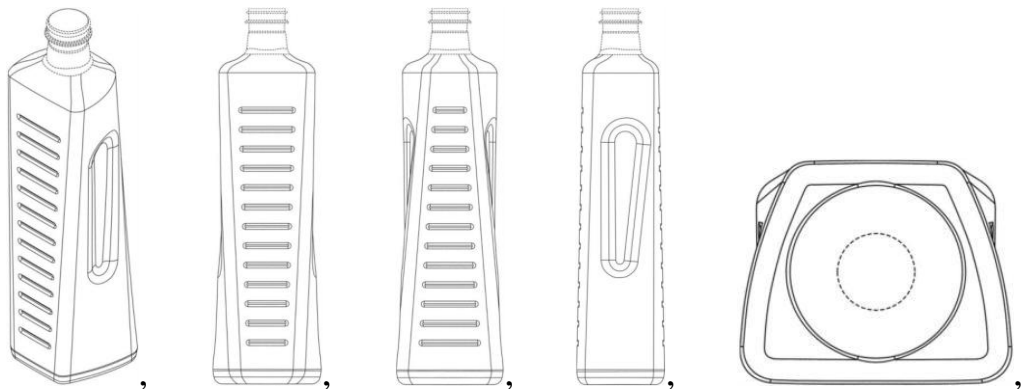


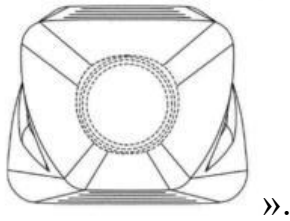
**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ЭФКО ФУДС ПЛС, Кипр и ООО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.12.2020, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №121827, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №121827 на промышленный образец «Бутылка» выдан по заявке №2020500448/49 на имя ООО «Компания Благо» (далее - патентообладатель) с приоритетом от 04.02.2020. Патент действует в объеме следующих изображений:

«Бутылка:





Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное тем, что промышленному образцу по оспариваемому патенту не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, а также несоответствием промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность».

При этом в возражении указано, что решение по оспариваемому патенту способно ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, что может привести к смешению с известным, на дату подачи заявки на оспариваемый патент, товарным знаком другого лица, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров.

Для подтверждения данного вывода в возражении приведена регистрация товарного знака (с материалами заявки), зарегистрированного на территории Российской Федерации №626482 с приоритетом от 06.07.2011, дата регистрации 01.08.2012 (далее – [1]), на имя ООО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад» (лицо, подавшее возражение), охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ – «масла пищевые, за исключением сливочного масла».

По мнению лица, подавшего возражение, между бутылкой по оспариваемому патенту и объемным товарным знаком [1] в явном виде прослеживается устойчивая ассоциативная связь, которая могла бы привести к тому, что потребитель, исходя из своего предшествующего опыта, мог классифицировать бутылку по оспариваемому патенту как незначительное видоизменение бутылки, нашедшей отражение в регистрации знака [1], т.е. отнести бутылки к одному и тому же производителю.

В возражении также указано, что бутылка по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность» ввиду известности каждого из внешних видов изделий:

- промышленного образца RU 47169, опубл. 16.05.2000 (в возражении ошибочно указан номер 41769) (далее – [2]);

- товарного знака [1].

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения 27.01.2021.

В отзыве отмечено, что при сравнении внешнего вида бутылки по оспариваемому патенту с внешними видами по знаку [1] и патенту [2] не был принят во внимание ряд существенных отличительных признаков:

- проработка трапециевидной формы основания бутылки и линии плечиков;
- проработка трапециевидной формы передней и задней сторон бутылки;
- скругленные фигурные выемки на боковых сторонах выполнены сужающимися книзу и размещены вертикально;

- выполнение плечиков низкими и слегка наклонными, плавно сопряженными с корпусом через округло-выпуклую поверхность;

- боковые стороны выполнены с эффектом «винтообразного скручивания».

По мнению патентообладателя, в основе форм трапеции лежит равнобедренная трапеция с явными различимыми большим и меньшим основаниями. При этом стороны бутылки задают яркий формообразующий принцип в конструкции бутылки.

Вместе с тем, патентообладатель отмечает, что передняя и задняя стороны бутылок [1] и [2] не имеют четко согласованной единообразной формы.

В подтверждение своих доводов патентообладателем были также представлены:

- результаты тестирования упаковок растительного масла, проведенного компанией Action Research & Consulting (далее – [3]);

- патент RU 116158 (далее – [4]).

Патентообладатель также обращает внимание на ограничение свободы творчества дизайнера при разработке бутылок для растительного масла:

- связанное с технологической стороной производства бутылок;
- связанное с наличием на рынке бутылки квадратной формы по патенту [4].

В отношении доводов возражения о том, что не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, патентообладатель доводов не представил.

В ответ на доводы отзыва лицом, подавшим возражение, 01.02.2021 были представлены дополнения, доводы которых сводятся к тому, что патентообладатель подавал возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку [1].

Кроме того, лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2016 №421/2016 (далее – [5]), при решении вопросов о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение необходимо учитывать известность товарного знака, на которую влияет популярность и узнаваемость среди потребителей, а также определенная доля рынка. На приобретение товарным знаком [1] узнаваемости влияет его использование в течение нескольких лет, бутылка по которому используется с 2011 года. Вместе с тем, в подтверждение узнаваемости бутылки по товарному знаку [1] представлен аналитический отчет по итогам социологического опроса (далее – [6]).

Также в своем дополнении лицо, подавшее возражение, указывает на неотносимость результатов тестирования [3], поскольку компания не специализируется на проведении социальных опросов.

Вместе с тем к дополнительным доводам возражения были приложены:

- копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности по делу №2019В03199 (далее – [7]);
- выписка из ЕГРЮЛ (далее – [8]).

В ответ на дополнительные доводы возражения патентообладатель 09.02.2021 представил дополнения, доводы которого сводятся к тому, что бутылка по

оспариваемому патенту в значительной мере отличается от общего впечатления, производимого бутылкой по товарному знаку [1] и патентному документу [2]. Данные доводы также были указаны в процессе экспертизы в отношении противопоставленного товарного знака [1].

К своему дополнению патентообладатель приобщил ответ на запрос экспертизы (далее – [9]).

Лицом, подавшим возражение, 10.02.2021 было представлено дополнение к возражению, в котором он отмечает, что особенности проработки элементов бутылки недостаточно выразительны по отношению ко всей концепции построения сравниваемых внешних видов бутылок. Ощущение лаконичности и динамичности формы может быть выявлено лишь при очень внимательном сравнении патента с противопоставленными бутылками и поэтому не относится к существенным, доминантным признакам. Данная позиция, как утверждает лицо, подавшее возражение, изложена и в решении Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2020 по делу №СИП-990/2019 (далее – [10]).

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

С учетом даты подачи заявки 04.02.2020, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности по указанному патенту включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее - Требования), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695.

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 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.

Согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решениям, идентичным объектам, указанным в пунктах 4-10 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.

Согласно пункту 58 Правил 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 71 Правил к существенным признакам промышленного образца в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса 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 72 Правил признаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно технической функцией изделия, в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. 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 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 существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия 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);

- 4) совокупность существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, отличается от совокупности признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками заявленного промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических особенностей его внешнего вида, которые присущи заявленному промышленному образцу.

Согласно подпункту 2 пункта 32 Требований изображения внешнего вида изделия должны содержать визуально воспринимаемую информацию о существенных признаках промышленного образца, которые определяют испрашиваемый заявителем объем правовой охраны промышленного образца.

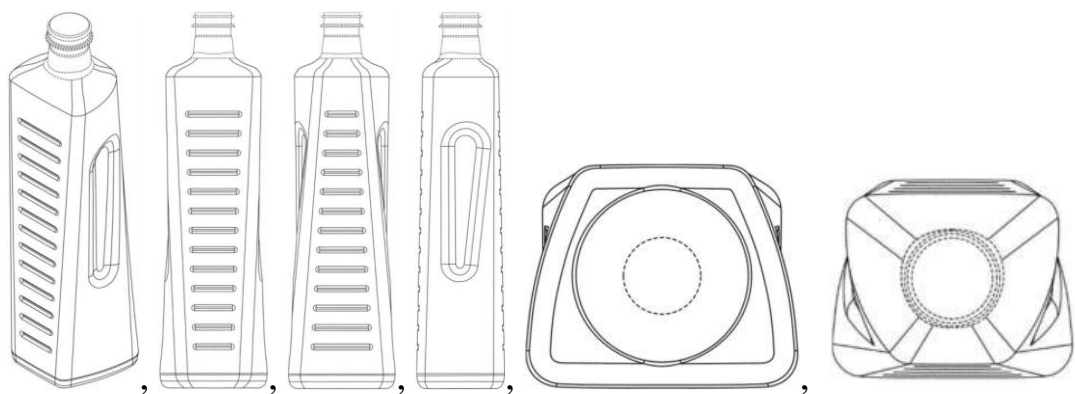
Согласно подпункту 6 пункта 34 Требований в качестве аналогов промышленного образца выбираются решения изделий сходного внешнего вида и назначения, известные из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении, с учетом материалов заявки, показал следующее.

На изображениях промышленного образца по оспариваемому патенту содержатся следующие признаки, формирующие его внешний вид:



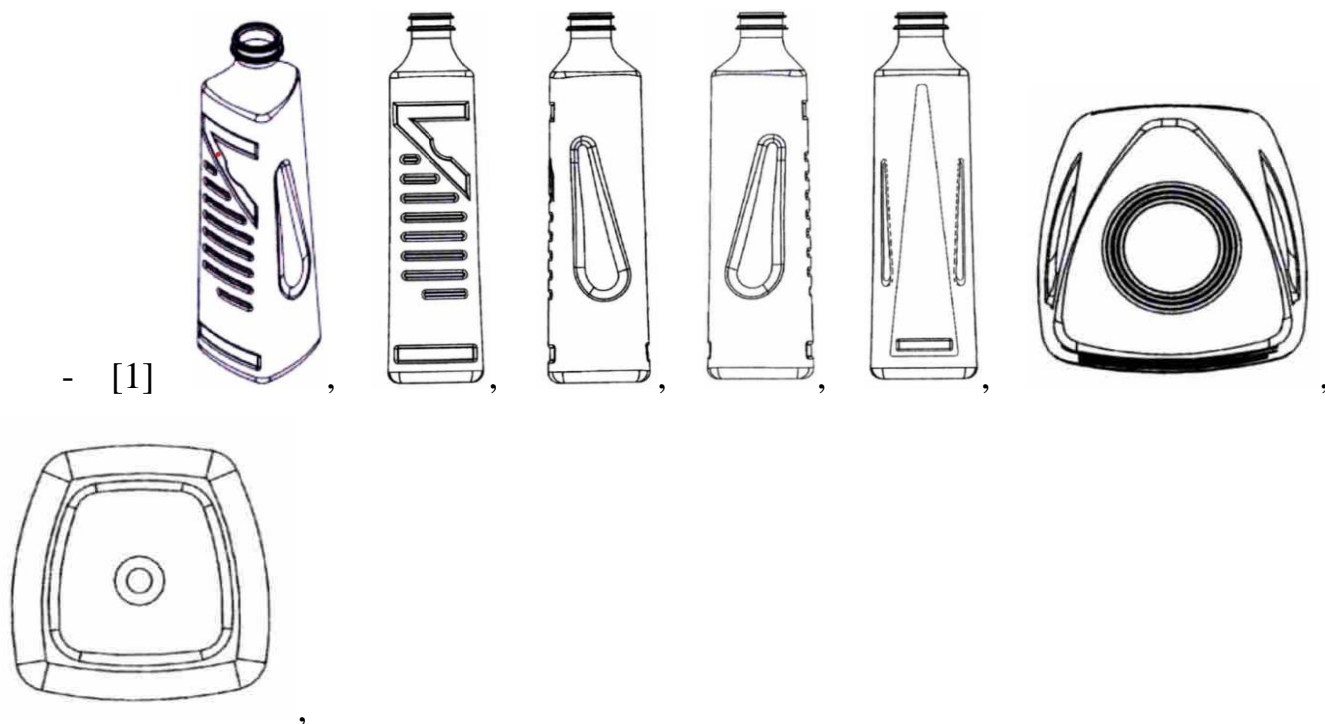


- Бутылка:

характеризуется выполнением бутылки, которая содержит дно, корпус, плечики и горловину. Корпус выполнен удлиненным, сужающимся в сторону горловины (расширяющимся к низу), закругленным к основанию. Две противоположные боковые грани проработаны двумя фигурными углублениями. Плечики выполнены низкими и конусообразными. Горловина и плечики сопряжены посредством плавного перехода. Корпус содержит четыре трапециевидные грани, соединенные посредством радиусно-скругленных (плавных) переходов. В поперечном сечении корпус имеет трапециевидную форму. Поперечное сечение верхней части корпуса выполнено в форме скругленной трапеции меньшего размера, плавно переходящей в трапециевидное со скруглениями дно, имеющее больший размер. Большее основание трапеции дна в вертикальном направлении переходит в меньшее основание трапеции сечения верхней части корпуса и наоборот. За счет этого передняя и задняя трапециевидные грани выполнены разнонаправленными: одна грань ориентирована своим меньшим основанием вверх, а другая своим меньшим основанием ориентирована вниз. Боковые грани выполнены изогнутыми за счет небольшого скручивания. Фигурные углубления боковых граней выполнены скругленными и сужающимися книзу. Передняя и задняя грани проработаны рельефными элементами – узкими поперечными продолговатыми параллельными насечками (углублениями), расположенными друг от друга на одинаковом расстоянии и на некотором расстоянии от боковых сторон грани. Длины насечек постепенно уменьшаются по мере сужения грани, на которой они выполнены. Как следует из материалов заявки, изделие используется для расфасовки, хранения и

сбыта пищевого растительного масла, например, подсолнечного, оливкового, кукурузного и т.п.

Вместе с тем, на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, был известен объемный товарный знак:



другого лица, охраняемый в Российской Федерации в отношении товара – «масла пищевые, за исключением сливочного масла» и имеющий более ранний приоритет. Указанный знак [1] так же, как и решение внешнего вида по оспариваемому патенту, выполнено в виде объемной бутылки, имеющей дно, корпус, плечики и горловину. Корпус выполнен удлиненным, сужающимся в сторону горловины (расширяющимся к низу), закругленным к основанию. Две противоположные боковые грани проработаны двумя фигурными углублениями. Плечики выполнены низкими. Горловина и плечики сопряжены посредством плавного перехода. Корпус содержит трапециевидные грани, соединенные посредством радиусно-скругленных (плавных) переходов. В поперечном сечении корпус имеет трапециевидную форму. Поперечное сечение верхней части корпуса выполнено в форме скругленной трапеции меньшего размера, плавно переходящей в трапециевидное со скруглениями дно, имеющее больший размер. Фигурные углубления боковых граней выполнены скругленными. Передняя и задняя грани

проработаны рельефными элементами – узкими поперечными продолговатыми параллельными насечками (углублениями).

Утверждение лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого промышленного образца вводить потребителей в заблуждение в отношении источника их происхождения, базируется на доводе о его сходстве до степени смешения с противопоставленным знаком [1], хорошо известным в Российской Федерации задолго (приоритет знака [1] от 06.07.2011, дата регистрации 01.08.2012) до даты приоритета оспариваемого промышленного образца, поскольку он может создавать у потребителя ассоциации именно с товарным знаком, используемым лицом, подавшим возражение, в качестве емкости для пищевых масел, за исключением сливочного масла.

Следует констатировать, что первым впечатлением является сходство сравниваемых корпусов бутылок по оспариваемому патенту с изображением изделия по товарному знаку [1], которое, как правило, не учитывает детали. Данная позиция также отражена в решении Суда по интеллектуальным правам [5] на с.25 абз.2 снизу. Кроме того, такая позиция коррелируется с выводами социологического опроса [6].

Действительно, контуры сравниваемых изображений изделий сходны по композиционному построению, составу, основной проработке композиционного построения. Сходство сравниваемых изделий обусловлено совпадением доминантных признаков, запоминающихся в первую очередь, на которых в большей степени фиксируется внимание - внешней форме, положенной в основу и представляющей собой объемную бутылку, корпус которой выполнен удлинённым с трапециевидными гранями, сужающимся в сторону горловины, закруглённым к основанию, с поперечным сечением верхней части корпуса в форме скругленной трапеции меньшего размера, плавно переходящей в трапециевидное со скруглениями дно, имеющее больший размер, с двумя противоположными боковыми гранями, проработанными двумя фигурными скругленными углублениями, а также передней и задней гранями проработанными рельефными

элементами, определяющей внешний вид и смысловое значение изображений, формирующих общие зрительные впечатления, оставляемые изделиями в целом.

Поскольку промышленный образец по оспариваемому патенту также представляет собой объемную бутылку, он обладает визуальным сходством с противопоставленным знаком [1], представляющим собой объемную бутылку, корпус которой выполнен удлиненным с трапециевидными гранями, сужающимся в сторону горловины, закругленным к основанию, с двумя противоположными боковыми гранями, проработанными двумя фигурными скругленными углублениями, а также передней и задней гранями, проработанными рельефными элементами.

Кроме того, можно согласиться с доводами патентообладателя о том, что бутылка по оспариваемому патенту имеет ряд отличительных признаков от бутылки по объемному товарному знаку [1]. Однако, учитывая высокую степень стилизации элементов объемной бутылки, включение в ее состав признаков, характеризующих:

- выполнение плечиков конусообразными;
- выполнение фигурных углублений боковых граней сужающимся книзу;
- выполнение длины насечек постепенно уменьшающимися по мере сужения грани, на которой они выполнены,

в рассматриваемом случае не устраняет доминирования формы, которая обусловлена ее более крупными размерами. Сходство доминирующей формы усиливается за счет совпадающего назначения, поскольку сравниваемые изделия очевидно представляют собой объемные бутылки для масла.

Назначение изделия, охраняемого оспариваемым патентом на промышленный образец «Бутылка», может быть признано однородным с товарами 29 класса МКТУ противопоставленного знака [1], поскольку они совпадают по виду (емкость), относятся к одной родовой группе (объемная бутылка), могут использоваться в одной области, иметь один круг потребителей, а также одинаковые условия реализации в случае введения промышленного образца по оспариваемому патенту в гражданский оборот.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что внешний вид изделия по оспариваемому патенту и сравниваемый объемный товарный знак [1], несмотря на некоторые визуальные различия, ассоциируются друг с другом в отношении однородных товаров и производят также общее впечатление в целом.

Таким образом, промышленный образец по оспариваемому патенту относится к решениям, способным ввести в заблуждение пользователя изделий в отношении производителя товара, поскольку производят общее впечатление, которое может привести к смешению со знаком [1] другого лица, охраняемым в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет (подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса).

В отношении результатов тестирования [3], представленных патентообладателем, следует отметить, что респонденты отвечали на вопросы, касающиеся наличия отличий бутылок по оспариваемому промышленному образцу и товарному знаку [1]. При этом, как уже было отмечено выше, первым впечатлением является сходство сравниваемых бутылок, которое, как правило, не учитывает детали. Кроме того, в тестировании не содержится вопроса о введении в заблуждение потребителей в отношении производителя данных товаров. Таким образом, нельзя сделать вывод о том, что по результатам данного тестирования [3] потребитель может быть или не может быть введен в заблуждение в отношении производителя данных товаров.

Кроме того, с доводами патентообладателя об ограничении свободы дизайнера, связанной с технологической стороной производства бутылки, нельзя согласиться. Ввиду того, что форма бутылок в поперечном сечении может иметь трапецию (как в оспариваемом патенте, так и товарном знаке [1]), а также квадрат (как в представленном патентообладателем промышленном образце [4]), можно сделать вывод, что при наличии известных технологических способов для создания оригинального дизайна бутылки, свобода творчества дизайнера не может быть ограничена отсутствием каких-либо технологических процессов на производстве.

Ответ на запрос экспертизы [9], представленный патентообладателем не меняет сделанного выше вывода.

Ввиду сделанного выше вывода, документы [2], [7]-[8], [10] представленные лицом, подавшим возражение, не анализировались.

От патентообладателя 18.02.2021 поступило обращение, доводы которого, по существу, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии представило на обозрение две бутылки масла подсолнечного без какого-либо документального свидетельства, подтверждающего их происхождение, при этом каждая бутылка содержит наклейки на боковых сторонах, которые закрывают часть признаков;

- представитель экспертного отдела, направлявшего запрос, в котором противопоставлялся упомянутый в настоящем возражении товарный знак [1], на заседании коллегии озвучил, что решение о соответствии промышленного образца условиям патентоспособности было принято после прошедшего в отделе обсуждения;

- при оглашении резолютивной части коллегией было отмечено, что имеется особое мнение члена коллегии, т.е. мнение четырех представителей ФИПС разделились пополам.

Также в обращении содержится просьба не утверждать заключение коллегии и направить его на повторное рассмотрение в новом составе.

Что касается доводов технического характера, то они подробно рассмотрены в настоящем заключении выше.

В отношении представленных на заседании коллегии бутылок с подсолнечным маслом следует отметить, что данные бутылки были представлены без каких-либо документов в отношении них. Кроме того, на самих бутылках также не содержалась информация о производстве бутылок по рассматриваемым в настоящем деле охраняемым документам. Таким образом, ввиду отсутствия данных сведений коллегия, при анализе материалов возражения, не основывала свои выводы на бутылках масла, представленных на обозрение на заседании коллегии.

В отношении мнения представителя экспертного отдела, следует отметить, что согласно его запроса, направленного патентообладателю, он также посчитал, что ввиду известности изделия по товарному знаку [1] потребитель будет введен в

заблуждение в отношении производителя. При этом, также следует отметить, что коллегиальный вывод по результатам рассмотрения настоящего возражения был сформулирован с учетом всех материалов, содержащихся в деле, а также всех доводов, озвученных на заседании как сторонами спора, так и представителем экспертного отдела.

Согласно пункту 24 Правил ППС состав коллегии, включает не менее трех человек, утверждается руководителем Роспатента или уполномоченным им лицом с указанием председательствующего на заседании. При этом согласно пункту 25 Правил ППС в состав коллегии не могут входить лица, участвовавшие в рассмотрении соответствующей заявки на стадии принятия оспариваемого решения Роспатента. Данные пункты правил указывают на то, что представитель экспертного отдела не входит в состав коллегии. В процессе рассмотрения возражения лица, входящие в состав коллегии, формируют свое мнение. После удаления на закрытое совещание коллегия может прийти к единому выводу или, в случае расхождения мнений, согласно пункту 49 Правил ППС вывод может формироваться по итогам голосования лиц, входящих в состав коллегии, и определяется простым большинством голосов. При этом лица, входящие в состав коллегии, имеют право на представление особого мнения в письменной форме.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.12.2020, патент на промышленный образец №121827 признать недействительным полностью.**