

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.01.2018, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 68407, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 68407 на промышленный образец «Этикетка», обладателем исключительного права на который по данным государственного реестра является Шония Д. Н., выдан по заявке № 2007502953/49 с приоритетом от 28.08.2007 со следующим перечнем существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия:

«Этикетка,



характеризующаяся

- горизонтально вытянутой формой;
- наличием изобразительного мотива и шрифтовой графики;

отличающаяся

- выполнением с желтым заливным фоном;
- наличием доминирующего изобразительного мотива в виде озера с горами на заднем плане;
- наличием изображения деревенской избы на берегу озера;
- наличием изображения двух деревьев по разные стороны избы;
- выполнением надписи названия продукта шрифтом типа рукописного красного цвета;
- колористическим решением второго изобразительного мотива в виде части плетеной корзины с цветовой растяжкой к центру от коричневого к светло-коричневому;
- наличием изображения товарного знака.

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что изделие по оспариваемому патенту противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- свидетельство на товарный знак RU 275208, дата регистрации 16.09.2004 (далее – [1]);
- заключение специалистов экспертной Комиссии Союза дизайнеров России «по результатам сравнительного анализа графического дизайна товарного знака № 275208 “Сыр Ламбер” и промышленного образца РФ № 68407 этикетка “Сыр Манжерок”» от 15.12.2017 (далее – [2]);
- заключение Лаборатории социологической экспертизы № 288-2016 от 09.12.2016 (далее – [3]);
- выдержка из ГОСТ 17527-2003, дата введения 01.01.2005 (далее – [4]).

В возражении отмечено, что изделие по оспариваемому патенту противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству [1].

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на дату заседания коллегии отзыв на указанное возражение не поступал.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 06.06.2018: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.01.2018, патент Российской Федерации на промышленный образец № 68407 оставить в силе.

Данное решение было оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.08.2019 по делу № СИП – 585/2018 решение Роспатента от 06.06.2018 было признано недействительным. На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть данное возражение.

Также следует отметить, что от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы для усиления своей вышеуказанной позиции, а именно:

- заключение Фонда ВЦИОМ от 23.11.2018 в отношении мнения респондентов (далее – [5]);

- сведения о затратах, сроках и объемах маркетинговых мероприятий по продвижению товарного знака по свидетельству [1] (далее – [6]);

- отзыв по делу № СИП – 585/2018 и почтовые описи, подтверждающие отправку материалов [5], [6] патентообладателю (далее – [7]);

- пояснения, доводы которых по существу повторяют доводы возражения.

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

С учетом даты подачи заявки (28.08.2007), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003, рег. № 4813 (далее – Правила ПО).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Согласно пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не признаются патентоспособными промышленными образцами, в частности решения изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.2 Правил ПО не признаются патентоспособными промышленными образцами согласно пункту 2 статьи 6 Закона, в частности, решения изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 19.5.1 Правил ПО проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к промышленным образцам. Проверяется также, не относится ли заявленное предложение к числу не признаваемых патентоспособными решениям изделий согласно положению пункта 2 статьи 6 Закона (пункт 2.2 Правил ПО). К решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в смысле пункта 2 статьи 6 Закона, относятся содержащие изображения и (или) слова и (или) словесные обозначения, сходные до степени смешения или воспроизводящие охраняемые в Российской Федерации товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров и услуг, право на которые в отношении однородных изделий товаров не принадлежит заявителю.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, нашедших отображение на изображениях изделия.

Анализ доводов возражения, касающихся того, что изделие по оспариваемому патенту противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, показал следующее.

Сравнительный анализ внешних видов промышленного образца по оспариваемому патенту с изображением, отраженным в свидетельстве [1], показал следующее (см. ниже).

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту



изображение обозначения по
свидетельству [1]



в режиме эксплуатации (продукт (сыр) упакован) (см. стр. 7 возражения)



Сравниваемые внешние виды изделия по оспариваемому патенту и обозначения по свидетельству [1] обладают следующими общими признаками:

- колористической проработкой, заключающейся в комбинировании красного, желтого и коричневого цветов;

- выполнение в верхней и центральной частях пейзажа, включающего горку, деревья, избу, поле;

- выполнение в центральной части надписи, в верхней строке которой указано слово «сыр»;

- выполнением в нижней части плетеной корзинки;

- округлая форма в процессе эксплуатации.

Также следует отметить, что решению внешнего вида изделия по оспариваемому патенту, как и знаку по свидетельству [1], правовая охрана предоставлена в отношении идентичных товаров (сыры) (см. стр. 15 абзац 4 решения СИП - 585/2018).

При этом необходимо обратить внимание, что знак по свидетельству [1] также входит в состав этикетки для информирования об упакованной продукции и ее изготовителе (см. ГОСТ [4], сведения [6] телереклама на канале СТС).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что знак по свидетельству [1], как и решение внешнего вида изделия по оспариваемому патенту, используется в таких однородных товарах, как этикетка для сыра.

В свою очередь, внешний вид изделия по оспариваемому патенту имеет следующие отличия от знака по свидетельству [1], а именно:

- проработкой пейзажа (далее – отличие {А});

- выполнением в центральной части надписи, в средней и нижней строках которой указаны слова «Манжерок» и «52%» (далее – отличие {Б});

- проработкой корзины без наличия на ней каких-либо художественных элементов (далее – отличие {В});

- наличие в левой верхней части рисунка с образом птицы с надписью «лакт» (товарный знак указан в перечне) (далее – отличие {Г}).

(см. ниже)

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту

изображение обозначения по
свидетельству [1]



{А}

надписи обелены



{Б}



{В}



{Г}

В свою очередь, перед анализом отличий {А}-{Г} необходимо отметить следующее.

Согласно информации, содержащейся в сведениях [6], до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту (2004-2006 гг.) продукт сыр, упакованный в этикетку, включающую в свой состав знак по свидетельству [1], был знаком широкой аудитории посредством представления в сети телерадиовещания.

Также согласно информации, содержащейся в сведениях [6], в 2005 году бренд «Ламбер» был признан брендом года на конкурсе «Бренд года/EFFIE».

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что такой продукт как сыр, упакованный в этикетку, включающую в себя знак по свидетельству [1], был широко известен потребителю до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

При этом в отношении выявленных отличий {А}-{Г} следует отметить, что они недостаточно выразительны по отношению ко всей концепции построения сравниваемых внешних видов этикеток, т.е. по отношению к таким доминантным признакам, как колористическая проработка, заключающаяся в комбинировании красного, желтого и коричневого цветов, выполнение в верхней и центральной частях пейзажа, включающего горку, деревья, избу, поле, выполнение в центральной части надписи, в верхней строке которой указано слово «сыр», выполнение в нижней части плетеной корзинки, формирование округлой формы в процессе эксплуатации.

Следовательно, между этикеткой по оспариваемому патенту и знаком по свидетельству [1], права на который принадлежат другому лицу, в явном виде прослеживается устойчивая ассоциативная связь, которая могла бы привести к тому, что потребитель, исходя из своего предшествующего опыта, мог классифицировать этикетку по оспариваемому патенту как дизайнерскую доработку этикетки, нашедшей отражение в свидетельстве [1], вызванную появлением на рынке другой марки сыра с иным составом (например, жирностью) того же производителя.

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что потребитель мог отнести товары (сыры в этикетке), соответствующие внешнему виду изделия по оспариваемому патенту, и товары (сыры в этикетке), внешний вид которых соответствует изображению знака по свидетельству [1], к одному и тому же производителю.

Таким образом, промышленный образец по оспариваемому патенту содержит в себе изображение, сходное до степени смешения со знаком по свидетельству [1], охраняемым в Российской Федерации в отношении однородных товаров, т.е.

данный промышленный образец относится к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали (см. пункт 19.5.1 Правил ПО).

Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности, предусмотренному пунктом 2 статьи 6 Закона.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, заключений [2], [3], [5] следует отметить, что отраженные в них мнения респондентов о том, что промышленный образец по оспариваемому патенту содержит в себе изображение, сходное до степени смешения со знаком по свидетельству [1], нельзя признать объективным и обоснованным, поскольку оно получено без учета анализа, применяемого при экспертизе промышленного образца по существу, исходя из положений Закона и Правил ПО, а также без учета методических подходов, выработанных при таком анализе.

При этом необходимо обратить внимание, что содержащиеся в заключениях [2], [3], [5] анализы мнений респондентов подтверждают сделанные выше выводы.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, документов [7] следует отметить, что они лишь подтверждают отправку материалов [5], [6] патентообладателю и, таким образом, приведены для сведения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2018, патент Российской Федерации на промышленный образец № 68407 признать недействительным полностью.