



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Организация
Объединенных Наций по
вопросам образования,
науки и культуры



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS
NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY

The UNESCO Chair on copyright
and other intellectual property rights
Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву
и другим правам интеллектуальной собственности



Исх. _____ от _____ 20__ г.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о правовой оценке сходства существенных признаков промышленных образцов и вероятности смешения товаров, в которых они использованы

В связи с запросом от 27.02.2013 г., поступившим от международной юридической фирмы Бейкер и Макензи, по вопросам существенности признаков, указанных в описании двух промышленных образцов (патент РФ № 81964 и патент РФ № 74693) и оценки вероятности смешения товаров потребителями (далее – запрос), Научно-методический центр «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – Кафедра ЮНЕСКО), исходя из анализа действующего российского законодательства, международно-правового инструментария, доктринального толкования и правоприменительной практики, полагает возможным дать нижеследующее юридическое заключение.

При подготовке данного заключения Кафедра ЮНЕСКО исходит из того, что представленные в запросе вопросы права интеллектуальной собственности в полном объеме относятся к сфере научной деятельности Научно-методического центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», как она определена Соглашением об учреждении Кафедры ЮНЕСКО по авторскому

Научно-методический центр НИУ ВШЭ

«Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности»

Почтовый адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20.

Для посещения: Российская Федерация, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17, ауд. 221.

Тел./Факс: +7 (499) 238 3139

E-mail: unescochair@hse.ru; unesco.chair.copyright@mtu-net.ru; Web-site: www.unescochair.ru

праву и другим правам интеллектуальной собственности, подписанным в Париже Генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 12 июня 1998 года.

1. Вопросы, поставленные для исследования

1) Проводится ли анализ «существенности» признака, приведенного в перечне существенных признаков патента на промышленный образец, для признания запатентованного промышленного образца использованным в изделии на основании п. 3 ст. 1358 ГК РФ?

В этой связи анализируется ли «сходство до степени смешения» при признании запатентованного промышленного образца использованным в изделии на основании п. 3 ст. 1358 ГК РФ?

Может ли запатентованный промышленный образец быть признан использованным в изделии в случае неиспользования, по крайней мере, одного из признаков, приведенного в перечне существенных признаков?

2) Являются ли признаки *"выполнением на передней стороне корпуса площадки овальной формы с гладкой поверхностью для размещения этикетки"* по патенту РФ № 74693 на промышленный образец существенными?

3) Присутствует ли "сходство до степени смешения" бутылки по патенту РФ № 81964 с бутылкой по патенту РФ № 74693?

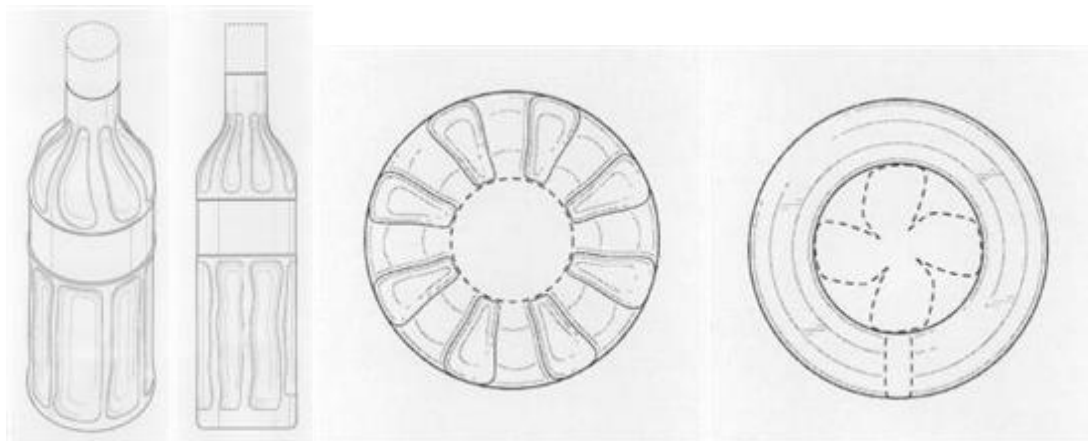
4) Использован ли в бутылке FINLANDIA (образец прилагается) промышленный образец по патентам РФ № 81964 и № 74693?

2. Образцы и документы, предоставленные для исследования

Для подготовки настоящего заключения на исследование были представлены следующие документы и образцы:

1. Патент РФ на промышленный образец № 81964 (на 4 л.);
2. Патент РФ на промышленный образец № 74693 (на 2 л.).

При подготовке настоящего Заключения Кафедра ЮНЕСКО сравнивала приведенные ниже графические обозначения промышленных образцов, указанных в описании вышеназванных патентов:



Патент на промышленный образец РФ № 81964



Патент на промышленный образец РФ № 74693

3. Образцы изделий – бутылок водки FINLANDIA (3 бутылки, изображения приведены ниже):

FINLANDIA "CRANBERRY" (изготовитель "Алтия АО", № бутылки 577690);

FINLANDIA "VODKA OF FINLAND" (изготовитель "Алтия АО", № бутылки 577633);

FINLANDIA "GRAPEFRUIT" (изготовитель "Алтия АО", № бутылки 577647).



3. Документы, пр
 - Гражданский кодекс РФ
 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (вступил в

- Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности";

- 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 (Приложение к приказу Минобрнауки России от 29 октября 2008 года № 325), далее – Административный регламент;

- Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы, утвержденные Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31 марта 2008 г. № 48, далее – Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы;

- Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 (утратил силу), далее – Патентный закон РФ;

- Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные Приказом Роспатента от 17 апреля 1998 г. № 84 (утратили силу), далее – Правила;

- Постановления судов апелляционной и кассационной инстанций по делу А40-138804/10-19-1205.

4. Результаты исследования поставленных вопросов

По результатам исследования представленных материалов Кафедры ЮНЕСКО пришла к следующим выводам.

4.1. Пункт 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) устанавливает условия для признания объектов патентного права использованными в продукте, способе, или изделии (в зависимости от вида объекта). В частности, для того, чтобы промышленный образец был использован в изделии, такое изделие должно содержать в себе «все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков

промышленного образца»¹. Используемая в данном пункте формулировка «все существенные признаки» не допускает иного толкования, кроме как невозможности признания запатентованного промышленного образца использованным в изделии при неиспользовании хотя бы одного признака, приведенного в перечне существенных признаков.

Пункт 3 статьи 1354 ГК РФ устанавливает объем правовой охраны промышленного образца, так, охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377).

В пунктах 1, 2, 3 статьи 1352 ГК РФ дано определение промышленного образца и его существенных признаков, а также установлены условия предоставления правовой охраны промышленному образцу, а именно:

- 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.

- промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377), не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца;

- промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Законодатель не случайно в трех статьях (1352, 1354 и 1358) делает ссылку на пункт 2 статьи 1377 ГК РФ, которая определяет содержание заявки на промышленный образец, в состав которой входит перечень существенных признаков, предложенный заявителем, и изображения изделия.

¹ Абзац 2 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ.

Для получения патента согласно положениям статьи 1391 ГК РФ по поступившей заявке на промышленный образец проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1377 ГК РФ, и их соответствие установленным требованиям. При положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на промышленный образец по существу, которая включает проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, установленным статьей 1352 ГК РФ. По результатам экспертизы по существу принимается решение о выдаче патента (пункт 22.8 Административного регламента), либо об отказе в выдаче патента (пункт 22.9 Административного регламента), если установлено, что промышленный образец не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности.

Таким образом, действующее законодательство устанавливает, что для признания промышленного образца использованным необходимо, чтобы изделие содержало все существенные признаки промышленного образца, которые:

- нашли отражение на изображениях запатентованного изделия, и
- приведены в перечне существенных признаков промышленного образца.

При этом в контексте пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, принимая во внимание условие по использованию "другого промышленного образца", речь идет о всех признаках, содержащихся в перечне существенных признаков патента на промышленный образец, которые нашли отражение (идентифицируются) на изображениях запатентованного изделия.

В свою очередь, изображения изделия и перечень существенных признаков входят в состав документов заявки (пункт 2 статьи 1377 ГК РФ), по которой проводится экспертиза (статья 1391 ГК РФ), в рамках которой осуществляется анализ "существенности" признаков заявленного промышленного образца и проверка соответствия условиям патентоспособности (пункты 22.1, 22.4, 22.5 Административного регламента).

Согласно пункту 22.8 Административного регламента, при установлении соответствия заявленного промышленного образца (а если заявлена группа - каждого промышленного образца группы) всем условиям патентоспособности, проверка на соответствие которым предусмотрена

пунктом 22.5 настоящего Регламента, принимается решение о выдаче патента на промышленный образец с объемом правовой охраны промышленного образца, определяемым совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, предложенном заявителем.

Необходимо отметить, что такое же положение содержалось в пункте 19.7 Правил, а именно, при установлении соответствия заявленного промышленного образца, характеризуемого совокупностью отображенных на фотографиях существенных признаков, включенных в предложенный заявителем перечень, всем условиям патентоспособности, выносится решение о выдаче патента с этим перечнем существенных признаков (пункт 2 статьи 24 Патентного закона РФ). Перечень существенных признаков промышленного образца приводится в редакции заявителя и в том случае, когда содержащиеся в нем признаки не могут быть идентифицированы с элементами изображений на фотографиях или охарактеризованы с использованием терминологии, не являющейся стандартной или общепринятой, но заявитель отказался скорректировать его.

Следуя указанным положениям действующего законодательства, анализ "существенности" каждого признака перечня существенных признаков проводится при проверке соответствия промышленного образца условиям патентоспособности. В свою очередь, перечень существенных признаков служит для определения объема правовой охраны промышленного образца, а изображения служат для идентификации признаков, включенных заявителем в перечень существенных признаков.

Проведение анализа "существенности" признака, приведенного в перечне существенных признаков патента на промышленный образец, для случая признания запатентованного промышленного образца использованным в изделии согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ, не предусмотрено. Анализу подлежат все признаки перечня существенных признаков, которые нашли отражение (идентифицируются) на изображениях запатентованного изделия.

Объем правовой охраны промышленного образца определяется заявителем и подтверждается перечнем существенных признаков. Последствия наличия в перечне существенных признаков слишком большого количества признаков (узкая патентная защита) или признаков, не нашедших отражения на изображениях запатентованного изделия, которые были

включены заявителем для характеристики промышленного образца и определения объема правовой охраны, целиком относятся к рискам заявителя - патентообладателя. Это подтверждается тем, что проверка патентоспособности промышленного образца проводится в отношении перечня существенных признаков (статья 1352 ГК РФ); в свою очередь, именно заявитель определяет объем правовой охраны промышленного образца (пункт 3 статьи 1354 ГК РФ) с учетом требований к патентоспособности и результатов экспертизы (статья 1391 ГК РФ).

Исключение признаков из перечня существенных признаков, и, как следствие, расширение объема правовой охраны промышленного образца, в положениях пункта 3 статьи 1358 ГК РФ не предусмотрено, также как и произвольное толкование признаков перечня существенных признаков без учета изображений запатентованного изделия.

Соответственно, запатентованный промышленный образец может быть признан использованным в изделии только в случае использования всех существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях запатентованного изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца. Неиспользование в изделии какого-либо признака, содержащегося в перечне существенных признаков патента, свидетельствует о неиспользовании запатентованного промышленного образца. *В связи с этим, на вопрос, содержащийся в пункте 1 запроса («Может ли запатентованный промышленный образец быть признан использованным в изделии в случае неиспользования, по крайней мере, одного из признаков, приведенного в перечне существенных признаков?») следует ответить отрицательно.*

Что касается анализа "сходства до степени смешения", то согласно положениям действующего законодательства, такой анализ проводится при проверке соответствия промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность" (пункт 22.5.5 Административного регламента, ранее пункт 19.5.3 Правил).

Анализ «сходства до степени смешения» при признании запатентованного промышленного образца использованным в изделии на основании положений пункта 3 статьи 1358 ГК РФ не предусмотрен законодательством.

В отношении анализа "сходства до степени смешения" следует также отметить Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного

Суда РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности". Так, в п. 11 описан случай, когда суд указал, что наличие в изделии ответчика дополнительных признаков, помимо всех существенных признаков охраняемого патентом промышленного образца истца, не может служить основанием отказа в признании факта изготовления изделия ответчика с использованием запатентованного промышленного образца. Определением арбитражного суда была назначена экспертиза для разрешения требующего специальных познаний вопроса о наличии или отсутствии в размещенных ответчиком рекламоносителях всех существенных признаков промышленного образца по патенту истца. Экспертизой установлено наличие в рекламоносителях ответчика как всех существенных признаков промышленного образца по патенту истца, так и некоторых дополнительных признаков. Несмотря на имеющиеся различия между промышленным образцом истца и объектами, изготовленными ответчиком, суд заявленные требования удовлетворил, указав, что Патентный закон не требует для признания факта нарушения патента на промышленный образец полной идентичности художественно-конструкторского решения изделия, защищенного патентом, и изделия, изготовленного иным лицом. Наличие в изделии ответчика дополнительных признаков, помимо всех существенных признаков охраняемого патентом промышленного образца истца, не является основанием отказа в признании факта изготовления изделия ответчика с использованием запатентованного промышленного образца.

Таким образом, судебной практикой также подтверждается, что в случае патентного спора судом не анализируется сходство до степени смешения с запатентованным промышленным образцом, а устанавливается факт использования всех существенных признаков охраняемого патентом промышленного образца.

В связи с этим на вопрос, содержащийся в пункте 1 запроса («В этой связи анализируется ли «сходство до степени смешения» при признании запатентованного промышленного образца использованным в изделии на основании п. 3 ст. 1358 ГК РФ?») следует ответить отрицательно.

4.2. По вопросу о существенности признака «выполнение на передней стороне корпуса площадки овальной формы с гладкой поверхностью для

размещения этикетки» для патента на промышленный образец №74693, отметим следующее.

Патент РФ № 74693 на промышленный образец "Бутылка" зарегистрирован 16 мая 2010 г., выдан по заявке № 2008502983, поданной 18 августа 2008 г., и действует со следующим перечнем существенных признаков:

Бутылка, характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: горловина, венчик, корпус с плечиками, доньшко;
- цилиндрической формой горловины, плавно сопряженной с плечиками;
- корпусом на основе цилиндрической формы с наклонными плечиками, округленными к корпусу;

отличающаяся:

- выполнением горловины в верхней части сужающейся к венчику;
- оформлением поверхности корпуса вмятинами различной конфигурации, создающими впечатление рельефной поверхности;
- выполнением на передней стороне корпуса площадки овальной формы с гладкой поверхностью для размещения этикетки;
- выполнением доньшка круглой формы с заглаблением в средней части и опорным ободком с рифлениями.

Как уже было отмечено при ответе на первый вопрос, в пунктах 1, 2, 3 статьи 1352 ГК РФ дано определение промышленного образца и его существенных признаков, а также установлены условия предоставления правовой охраны промышленному образцу:

- 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.
- промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377), не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца;
- промышленный образец является оригинальным, если его

существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Подпункт 1) пункта 9.9.4.4.1. Административного регламента устанавливает, что к существенным признакам промышленного образца могут относиться линии, контуры, декор изделия, текстура или фактура материала изделия и/или его орнаментация, а в целом существенные признаки внешнего вида изделия должны оставлять некое «зрительное впечатление». В связи с этим к несущественным признакам относятся такие признаки внешнего вида изделия, исключение которых из композиции промышленного образца не изменяет зрительного впечатления. Полагаем, что данный признак в случае своего исключения из текста патентной заявки в значительной степени изменил бы зрительное впечатление об описываемом промышленном образце.

Что касается требований к словесному описанию существенных признаков, то Административный регламент устанавливает, что для описания существенного признака используются «такие словесные характеристики признаков, которые позволяют однозначно идентифицировать описанный признак с соответствующим визуально воспринимаемым признаком изображения изделия»². Изучив указанную в сведениях о патенте № 74693 формулировку, можно сделать вывод, что анализируемый признак отвечает вышеприведенному критерию.

Дополнительно нужно отметить, что заявитель безусловно признает и подтверждает существенность данных признаков также тем, что приводит в заявке отдельное изображение (фрагмент бутылки) для пояснения данных отличительных существенных признаков.



Помимо сказанного, отметим также, что анализируемый признак включен в перечень существенных признаков промышленного образца,

² Подпункт 1) пункта 9.9.4.4.1. Административного регламента.

указанных в сведениях о патенте № 74693, а следовательно, факт отнесения анализируемого признака к числу существенных, признан уполномоченным государственным органом в сфере интеллектуальной собственности – Роспатентом.

Таким образом, при отсутствии документов, порочащих патентоспособность промышленного образца по патенту № 74693, признаки "выполнением на передней стороне корпуса площадки овальной формы с гладкой поверхностью для размещения этикетки" относятся к категории доминантных и существенных признаков промышленного образца по патенту № 74693.

Следовательно, на вопрос, указанный в пункте 2 запроса («Являются ли признаки "выполнением на передней стороне корпуса площадки овальной формы с гладкой поверхностью для размещения этикетки" по патенту РФ № 74693 на промышленный образец существенными?»), следует ответить положительно.

4.3. Патент РФ № 81964 на промышленный образец "Бутылка" зарегистрирован 16 июня 2012 г., выдан по заявке № 2011501832, поданной 16 июня 2011 г. с приоритетом от 11 марта 2011 г., и действует со следующим перечнем существенных признаков:

Бутылка, характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: горловина, плечики и корпус;
- выполнением корпуса в виде тела вращения, состоящего из меньшей верхней части, зауженной промежуточной части и большей нижней части;
- выполнением плечиков покатыми и плавно переходящими в меньшую верхнюю часть корпуса;
- наличием продолговатых фигурных углублений, сужающихся в верхнем направлении на боковой поверхности меньшей верхней части корпуса;
- наличием углублений с волнообразными боковыми сторонами на боковой поверхности большей нижней части корпуса.

Бутылка по патенту РФ № 74693 опубликована 16 мая 2010 г. и, следовательно, может быть использована при проверке патентоспособности бутылки по патенту РФ № 81964 в отношении условий "новизна" и "оригинальность".

Как было отмечено, "сходство до степени смешения" анализируется при

проверке условия патентоспособности "оригинальность" (пункт 22.5.5 Административного регламента).

Факт выдачи патента РФ № 81964 подтверждает, что промышленный образец соответствует всем условиям патентоспособности и что "сходство до степени смешения" с бутылкой по патенту РФ № 74693 не было установлено при проведении экспертизы по существу.

Подпункт 2.1) пункта 22.5.5. Административного регламента устанавливает для регистрирующего органа обязанность провести оценку существенных признаков, указанных в заявке на промышленный образец на предмет сходства до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога изделия. Указанный пункт также говорит о том, что 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 разделе 2.3 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы отмечено, что при анализе отличий с целью установления сходства (либо несходства) общих впечатлений, производимых проверяемым промышленным образцом и ближайшим аналогом, следует учитывать ограничения возможностей дизайнера, которые имели место при разработке проверяемого промышленного образца. Необходимость такого учета обусловлена как минимум двумя обстоятельствами: функциональными особенностями изделия, к которому относится промышленный образец, и насыщенностью аналогового ряда (многообразием известных форм изделий того же назначения).

Учет функциональных особенностей изделия, к которому относится промышленный образец, необходим в связи с тем, что промышленный образец как результат интеллектуальной деятельности должен одновременно обеспечивать как возможность выполнения изделием его функций, так и внешнюю привлекательность (эстетичность) изделия. Необходимость функциональных (технических) признаков в композиции промышленного образца обусловлена функциями изделия, поэтому признаки внешнего вида изделия, обеспечивающие его функциональность, всегда должны в нем

присутствовать, в то время как признаки, обеспечивающие внешнюю привлекательность (эстетичность) изделия, его эстетические особенности, могут отсутствовать либо существенно отличаться в изделиях одного и того же назначения. Чем выше «функциональность» изделия, чем большее количество функциональных признаков свойственно изделию данного вида, тем больше ограничены возможности дизайнера по созданию оригинального внешнего вида изделия, производящего принципиально новое общее впечатление. Это обстоятельство также необходимо принимать во внимание при анализе отличий сравниваемых промышленных образцов с целью установления сходства (либо несходства) производимых ими впечатлений.

Другим ограничивающим фактором является насыщенность аналогового ряда (многообразие форм). Чем больше разработано образцов внешнего вида изделия, тем труднее создать принципиально отличающийся образ, внешний вид изделия, производящий принципиально новое впечатление. Поэтому чем шире представлен ассортимент изделия на рынке, тем больше ограничены возможности дизайнера по созданию внешнего вида производящего новое, отличное от других промышленных образцов впечатление. Ограничение возможностей дизайнера по созданию внешнего вида изделия можно рассмотреть на примере промышленного образца, относящегося к традиционной бутылке. Создатель бутылки должен предусмотреть как минимум, объемную форму и отверстие. Возможности по созданию внешнего вида ограничены функцией бутылки, являющейся емкостью для хранения жидкостей. При этом бутылка как изделие имеет многовековую историю. Она имеет множество аналогов, составляющих насыщенный аналоговый ряд, представляющий собой многообразие мало отличающихся форм. Таким образом, с одной стороны, техническая функция бутылки как изделия, а с другой стороны, насыщенный аналоговый ряд, существенно ограничивают возможности создания принципиально отличающегося образа внешнего вида изделия, производящего принципиально новое впечатление. Поэтому в случае бутылки даже небольшие отличия в выполнении доминантных признаков (нюансировка исполнения доминантных признаков) могут привести к выводу об отличии общих впечатлений, производимых сравниваемыми промышленными образцами.

Оценка ограничений, возникающих при разработке внешнего вида изделия, требует осведомленности в отношении изделий аналогового ряда. Поэтому при оценке сходства до степени смешения необходимо проводить

не только сопоставительный анализ проверяемого промышленного образца и ближайшего аналога, но и анализ аналогового ряда, позволяющий выявить функциональные признаки и сделать вывод в отношении насыщенности аналогового ряда.

По результатам проведенного анализа "сходства до степени смешения" бутылки по патенту РФ № 81964 с бутылкой по патенту РФ № 74693 можно указать следующие визуально различимые отличия внешнего вида бутылок:

- Такой доминантный признак бутылки по патенту РФ № 81964, как корпус, выполненный в виде тела вращения, состоящего из меньшей верхней части, зауженной промежуточной части и большей нижней части, отсутствует у бутылки по патенту РФ № 74693.

- Внешняя поверхность корпуса бутылки по патенту РФ № 81964 содержит фигурные углубления в отличие от вмятин различной конфигурации, создающих впечатление рельефной поверхности, согласно бутылке по патенту РФ № 74693. Кроме того, на промежуточной части бутылки по патенту РФ № 81964 отсутствуют фигурные углубления. При этом фигурные углубления по патенту РФ № 81964 имеют ряд особенностей - выполнены в виде продолговатых фигурных углублений, сужающихся в верхнем направлении на боковой поверхности меньшей верхней части корпуса; выполнены с волнообразными боковыми сторонами на боковой поверхности большей нижней части корпуса.

- Места для этикеток имеют различное выполнение на бутылках.

Таким образом, изучение изображений и существенных признаков изделий, приведенных в сведениях о патентах на промышленный образец №№ 74693 и 81964, позволяет прийти к выводу об их отличии с точки зрения визуального восприятия, а также эргономики их использования. Следовательно, рассматриваемые изделия являются сходными, поскольку имеют общее функциональное назначение, но их сходство не является «сходством до степени смешения» в силу наличия различных существенных признаков.

Полагаем необходимым обратить внимание также и на то, что рассматриваемые изделия, исходя из их изображений и существенных признаков, могли бы быть зарегистрированы не в качестве промышленных образцов, а в качестве объемных товарных знаков. В связи с этим, для окончательного решения вопроса о наличии, или отсутствии сходства до степени смешения, следует также провести патентный поиск и по

зарегистрированным в Российской Федерации товарным знакам в соответствующих категориях Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). Однако такое исследование выходит за рамки предмета настоящего заключения.

С учетом вышеизложенного, на вопрос, указанный в пункте 3 запроса («Присутствует ли "сходство до степени смешения" бутылки по патенту РФ № 81964 с бутылкой по патенту РФ № 74693?»), следует ответить отрицательно.

4.4. Для ответа на поставленный вопрос проведен сравнительный анализ промышленных образцов по патентам №№ 81964 и 74693 с внешним видом бутылки FINLANDIA. Данный анализ проведен с учетом комментариев по поставленным вопросам. Результаты сравнительного анализа представлены в таблицах.

Таблица 1. Сравнительный анализ промышленного образца по патенту РФ № 81964 с бутылкой FINLANDIA.

Патент № 81964	Бутылка FINLANDIA	Использование
Бутылка	Бутылка	использован
составом композиционных элементов: горловина, плечики и корпус	горловина, плечики, корпус	использованы
выполнением корпуса в виде тела вращения, состоящего из меньшей верхней части, зауженной промежуточной части и большей нижней части	корпус выполнен в виде тела вращения, состоящего из меньшей верхней части, зауженной промежуточной части и большей нижней части	использованы
выполнением плечиков покатыми и плавно переходящими в меньшую верхнюю часть корпуса	плечики выполнены покатыми и плавно переходящими в меньшую верхнюю часть корпуса	использованы
наличием продолговатых фигурных углублений, сужающихся в верхнем	на боковой поверхности меньшей верхней части корпуса выполнены	использованы

направлении на боковой поверхности меньшей верхней части корпуса	продолговатые фигурные углубления, сужающиеся в верхнем направлении	
наличием углублений с волнообразными боковыми сторонами на боковой поверхности большей нижней части корпуса	на боковой поверхности большей нижней части корпуса выполнены углубления с волнообразными боковыми сторонами	использованы

Таким образом, все существенные признаки промышленного образца по патенту РФ № 81964, включенные заявителем в перечень существенных признаков и нашедшие отражение на изображениях запатентованного изделия, использованы в бутылке FINLANDIA.

Таблица 2. Сравнительный анализ промышленного образца по патенту РФ № 74693 с бутылкой FINLANDIA.

Патент 74693	Бутылка FINLANDIA	Использование
Бутылка, характеризующаяся	Бутылка	использован
составом композиционных элементов: горловина, венчик, корпус с плечиками, доньшко	Горловина, венчик, корпус с плечиками, доньшко	использованы
цилиндрической формой горловины, плавно сопряженной с плечиками	Цилиндрическая форма горловины, плавно сопряженная с плечиками	использованы
корпусом на основе цилиндрической формы с наклонными плечиками, округленными к корпусу	Корпус на основе цилиндрической формы с наклонными плечиками, округленными к корпусу	использованы
выполнением горловины в верхней части сужающейся к венчику	Горловина в верхней части сужается к венчику	использованы

оформлением поверхности корпуса вмятинами различной конфигурации, создающими впечатление рельефной поверхности	Поверхность корпуса оформлена фигурными углублениями: с волнообразными боковыми сторонами на боковой поверхности большей нижней части корпуса и продолговатыми сужающимися в верхнем направлении на боковой поверхности меньшей верхней части корпуса	визуально имеются отличия в выполнении внешней поверхности корпуса
выполнением на передней стороне корпуса площадки овальной формы с гладкой поверхностью для размещения этикетки	Площадка на передней стороне корпуса овальной формы с гладкой поверхностью для размещения этикетки отсутствует. Корпус разделен на верхнюю, среднюю и нижнюю части. Средняя часть корпуса является опоясывающим широким кольцеобразным углублением, на котором размещена этикетка.	не использованы
выполнением доньшка круглой формы с заглублением в средней части и опорным ободком с рифлениями	Доньшко имеет круглую форму с заглублением в средней части и опорным ободком с рифлениями	использованы

Таким образом, не все существенные признаки промышленного образца по патенту РФ № 74693, включенные заявителем в перечень существенных признаков и нашедшие отражение на изображениях запатентованного

изделия, использованы в бутылке FINLANDIA. Как уже говорилось выше, ГК РФ устанавливает, что признать промышленный образец использованным в изделии можно только в том случае, если все существенные признаки промышленного образца содержатся в изделии.

С учетом вышеизложенного, анализ имеющихся материалов, информации и положений российского законодательства позволяют прийти к заключению, что в представленном изделии был использован промышленный образец по патенту РФ № 81964 и не был использован промышленный образец по патенту РФ № 74693.

Настоящее юридическое заключение подготовлено при участии доктора юридических наук А.А. Тедеева, кандидата юридических наук А.В. Антоновой, эксперта А.Г. Дейнеко и утверждено на заседании Научно-методического центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 12 марта 2013 года.

М.А.ФЕДОТОВ,

Директор НМЦ «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности»
НИУ «Высшая школа экономики»,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации,
лауреат Премии Правительства РФ