

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 ЗАО "Патентный поверенный" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в Палату по патентным спорам 07.12.2005 против выдачи патента Российской Федерации №48788, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец №48788 "Бутылка" выдан по заявке №2000501324/49 с приоритетом от 03.08.2000 на имя ЗАО "Мидвест интерпрайзес м" со следующим перечнем существенных признаков:

"Бутылка, характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: горловина, венчик, корпус, плечики;
- цилиндрической формой горловины;
- уплощенной формой корпуса с передней стороной дугообразно вогнутой, а задней стороной дугообразно выпуклой наружу и округленными боковыми сторонами;

отличающаяся:

- выполнением плечиков наклонными, плавно сопряженными с горловиной;
- формой корпуса, начиная от плечиков, зауженного книзу, с переходом в расширенное основание

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, (далее – Закон) было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного

образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности "оригинальность".

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих документов:

Промышленный образец по свидетельству Испании №131302 (9), опубликованный 16.12.1993 – далее [1],

Промышленный образец по свидетельству Германии №9206391, опубликованный 10.02.1993 - далее [2]

В ответе патентообладателя, поступившем в Палату по патентным спорам от 27.03.2006, отмечено, что объект, представленный в источнике информации [1] "...имеет иное функциональное назначение...", поскольку представляет собой "...тару, контейнер для табака...или же портсигар...". Кроме этого указано, что промышленный образец по оспариваемому патенту обладает отличительными от [1] признаками: плоскими боковыми сторонами, заужением, выполненным лишь на боковых сторонах корпуса.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия промышленного образца по патенту №54134 условию патентоспособности "оригинальность" включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденными приказом Роспатента от 17.04.1998 №84, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1614 (далее – Правила ПО).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер эстетических особенностей изделия.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 Правил ПО промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности, если хотя бы для одного из его существенных отличительных признаков, включенных заявителем в перечень, не выявлены художественно-конструкторские решения, которым присущ такой признак.

Из источника информации [1] известна бутылка плоской формы (фляжка), характеризующаяся составом композиционных элементов: горловина, венчик, корпус, плечики, а также признаками формы композиционных элементов - цилиндрической формой горловины, уплощенной формой корпуса с передней стороной дугообразно вогнутой, а задней стороной дугообразно выпуклой наружу и боковыми сторонами, имеющими скругленные участки.

Одним из отличительных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту следует признать признак, характеризующий выполнение боковых сторон, а именно: "...округленные боковые стороны..." Это объясняется тем, что боковые стороны бутылки по источнику информации [1] имеют плоские участки, которые плавно закруглены к ее передней и задней сторонам, т.е. боковые стороны известной бутылки ([1]) не являются округленными.

Другими отличительными признаками бутылки по оспариваемому патенту от бутылки по источнику информации [1] являются: признак формы корпуса, выраженный, как "...начиная от плечиков зауженный книзу, с переходом в расширенное основание...", а также признак выполнения "...плечиков наклонными, плавно сопряженными с горловиной..."

Все указанные отличительные признаки присущи бутылке по источнику информации [2]. Так изображение одного из вариантов

выполнения этой бутылки свидетельствует о наличии признака округлого выполнения боковых сторон корпуса, признака выполнения корпуса зауженным книзу с переходом в расширенное основание, а также признака выполнения плечиков наклонными, плавно сопряженными с горловиной.

Особое мнение, представленное патентообладателем после заседания коллегии содержит в дополнение к ранее приведенным доводам перевод описания источника информации [1], в котором промышленный образец по этому источнику информации назван как "упаковка-портсигар". Данный перевод содержит "Свидетельство о верности перевода", подписанное Генеральным директором ООО "Ройд Групп", где указано, что "...перевод выполнен компетентным в английском и русском языках переводчиком и, что с нашей точки зрения, данный документ на русском языке, представляет собой полный и точный перевод...текста на испанском языке". Такая "точка зрения" представляется не вполне обоснованной, поскольку название промышленного образца по источнику информации [1], выражено составным испанским словом "Envase-petaca", которое не представлено в испанско-русских словарях общей лексики и его документально подтвержденный перевод очевидно должен быть осуществлен лицом, компетентным именно в испанском языке. Слово "Envase-petaca" с использованием для перевода его составных частей испанско-русских словарей общей лексики позволяет сделать вывод о том, что по-русски оно означает плоский сосуд, плоская бутылка, фляжка, а не "упаковка-портсигар", т.е. контейнер для хранения табачных изделий. Такая трактовка указанного слова подтверждается также и тем, что патентообладатель в первоначальных материалах заявки указал данное изделие в качестве ближайшего аналога, т.е., как художественно-конструкторское решение изделия того же назначения, что и промышленный образец по оспариваемому патенту – бутылка.

Мнение патентообладателя о том, что в промышленном образце по оспариваемому патенту "...заужены к низу..." боковые стороны бутылки не соответствует действительности - боковые стороны имеют одинаковую ширину на всей их протяженности, а "заужен к низу с переходом в расширенное основание" именно корпус, поскольку в верхней части он шире, чем в нижней.

Можно согласиться с доводом патентообладателя о том, что промышленный образец по источнику информации [1] характеризуется признаком не присущим бутылке по оспариваемому патенту – признаком наличия пластической проработки выпуклой стороны бутылки ("...небольшой вдавленный канал..."). Однако отсутствие пластической проработки корпуса промышленного образца, не может рассматриваться в качестве его признака, поскольку художественно-конструкторское решение изделия должно характеризоваться наличием какого-либо признака, а не его отсутствием (подпункт (1) пункта 3.3.4.4.1 Правил ПО). В числе признаков корпуса промышленного образца по оспариваемому патенту в перечне его существенных признаков указаны только те, которые, характеризуют его объемно-пространственное решение. Как объемно-пространственное решение корпус промышленного образца по источнику информации [1] и корпус бутылки по оспариваемому патенту характеризуются одними и теми же общими признаками - "...уплощенной формой корпуса с передней стороной дугообразно вогнутой, а задней стороной дугообразно выпуклой наружу...", т.е. признаками, которые были правомерно указаны патентообладателем в ограничительной части перечня существенных признаков.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что отличительные от ближайшего аналога (промышленного образца по источнику информации [1]) признаки промышленного образца по

оспариваемому патенту выявлены из источника информации [2], что обуславливает несоответствие промышленного образца по указанному патенту условию патентоспособности "оригинальность" и, следовательно, доводы, приведенные в возражении, обосновывают несоответствие промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности "оригинальность" (пункт 1 статьи 6 Закона, подпункт (2) пункта 19.5.3 Правил ПО).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение, поступившее в Палату по патентным спорам 07.12.2005, патент Российской Федерации на промышленный образец №48788 признать недействительным полностью.