

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 10.06.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «РусКо», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на промышленный образец по заявке № 2014505115 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

По заявке № 2014505115 с датой подачи от 25.12.2014 испрашивается выдача патента на имя заявителя на промышленный образец «Конфета», совокупность признаков которого находит свое отражение на следующих изображениях внешнего

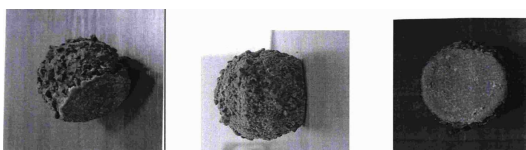
вида изделия:  (вид спереди),  (вид снизу) и  (общий вид снизу) (далее – заявленный промышленный образец).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.11.2015 об отказе в выдаче патента на промышленный образец по заявке № 2014505115, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного промышленного образца требованиям пункта 3 статьи 1352 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что данный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности «оригинальность», так как совокупность его существенных признаков, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с

совокупностью признаков внешнего вида изделия того же назначения – ближайшего аналога, известного из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета этого промышленного образца (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

В качестве такого ближайшего аналога в заключении по результатам экспертизы был указан патентный документ на промышленный образец Украины № 22073 (вариант 2), МКПО (10) 01-01, опубл. 25.07.2011. Совокупность его признаков находит отражение, в частности, на следующих изображениях внешнего



вида известного изделия: (далее – [1]).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.06.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.11.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленный промышленный образец обладает существенными признаками, отличающими его от указанного ближайшего аналога [1] и формирующими иной зрительный образ, а именно:

- 1) наличие двух цветных деталей – основание в виде уплощенного круга с ровным краем, отстоящее от боковой поверхности верхней детали, выполненной в виде шара с уплощенной нижней поверхностью, сопряженной с основанием;
- 2) формирование поверхности шара плотным заполнением элементами в виде вафельной крошки коричневого цвета;
- 3) выполнение основания в коричневом цвете более темного тона по отношению к цвету верхней детали.

При этом в возражении отмечено, что заявленный промышленный образец и указанный ближайший аналог [1] действительно имеют общую форму в виде шара с бугристой поверхностью, образованной за счет элементов в виде гранул, но с разной насыщенностью, причем такая форма присуща множеству конфет, что

обусловливает ограниченную свободу дизайнера по разработке решения внешнего вида изделия данного назначения.

В этой связи заявителем в возражении было указано, что основным элементом, формирующим эстетические особенности заявленного промышленного образца, является именно плотная обсыпка шарообразной поверхности конфеты коричневой вафельной крошкой, заполняющая почти всю площадь изделия, а его плоское, контрастное к цвету указанной поверхности, основание с равным радиусом в любой точке окружности также участвует в формировании зрительного впечатления от восприятия данного изделия.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и выдаче патента на промышленный образец по заявке № 2014505115.

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

С учетом даты подачи заявки (25.12.2014) правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца включает в себя Кодекс и 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, рег. № 12748 (далее – Регламент ПО).

В соответствии с пунктом 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. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

В соответствии с пунктом 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 (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление. К несущественным признакам относятся такие признаки внешнего вида изделия, исключение которых из композиции промышленного образца не изменяет зрительного впечатления.

Согласно подпункту (2.1) пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, в случаях если совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения – ближайшего аналога (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

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).

Согласно пункту 9.9.4.2 Регламента ПО в качестве аналога промышленного образца указывается художественно-конструкторское решение изделия сходного внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков аналог указывается как ближайший аналог.

Анализ доводов возражения относительно изложенных в заключении по результатам экспертизы мотивов для отказа в выдаче патента на заявленный промышленный образец показал, что указанный в качестве его ближайшего аналога промышленный образец [1] действительно характеризуется, как и заявленный промышленный образец, прежде всего, шарообразной неровной (бугристой) поверхностью, которая занимает практически всю доступную для непосредственного визуального восприятия потребителем площадь изделия.

Вместе с тем, сравниваемые решения внешнего вида изделий, очевидно, отличаются друг от друга особенностями проработки внешней поверхности, формирующей, наряду с формой шара, эстетические особенности этих изделий при их зрительном восприятии в целом. Так, основным элементом, формирующим эстетические особенности заявленного промышленного образца, как верно было отмечено в возражении заявителем, является плотная обсыпка шарообразной поверхности конфеты коричневой вафельной крошкой, заполняющая почти всю площадь изделия. В свою очередь, неровная (бугристая) поверхность конфеты, нашедшая свое отражение на изображении противопоставленного промышленного образца [1], совсем не воспринимается при зрительном восприятии в качестве покрытой художественно выразительными элементами в виде вафельной крошки коричневого цвета.

Исходя из данного обстоятельства, коллегия полагает, что соответствующие мотивы заключения по результатам экспертизы, послужившие основанием для отказа в выдаче патента на заявленный промышленный образец, не являются обоснованными.

В связи с этим обстоятельством на основании положения, предусмотренного абзацем 5 пункта 5.1 Правил ППС, материалы дела были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме, по результатам которого выявлен другой, наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по совокупности доминантных признаков, аналог известного изделия (ближайший аналог).

В качестве такого ближайшего аналога в соответствующем отчете о поиске и в приложенном к нему заключении экспертизы по результатам дополнительного информационного поиска по рассматриваемой заявке было указано решение внешнего вида конфеты, опубликованное на сайте <http://chocolatio.ru/corporate-gifts/catalog-frade.html> (с. 12, конфета «Золотая ночь») с датой подтверждения 16.11.2014 на сайте <http://web.archive.org/web/>, совокупность существенных признаков которого находит отражение, в частности, на следующем изображении



внешнего вида этого изделия: (далее – [2]).

При этом в заключении экспертизы по результатам дополнительного информационного поиска были также приведены известные решения внешнего вида конфет, раскрывающие подобную с заявленным промышленным образцом проработку основания, сведения о которых опубликованы, в частности, в патентах на промышленные образцы:

- ЕМ 001292841-0001, МКПО (10) 01-01, 22.09.2011 (плоское круглое основание, контрастное к поверхности конфеты) [3];
- DE 40506396-0001, МКПО (10) 01-01, 10.05.2006 (плоское круглое основание, контрастное к поверхности конфеты) [4];
- CN 3583011, МКПО (10) 01-01, 16.08.2009 (плоское круглое основание, контрастное к поверхности конфеты) [5];
- а также – в проспекте торговой марки Cornisoria, Япония, с выставки «Интердринк-2005», проходившей в Москве с 3 по 5 октября 2005 г.,

хранящемся в фонде промобразцов ВПТБ с 30.01.2006 (плоское круглое основание, контрастное к поверхности конфеты) [6].

Были выявлены еще и решения изделий, имеющие подобную с заявленным промышленным образцом проработку внешней поверхности и опубликованные, в частности:

- в патенте на промышленный образец UA 22717, МКПО (10) 01-01, 10.02.2012 [7];
- в каталоге товаров ОАО «Бабаевское», 10.02.1998, конфеты «Ореховая роща» [8];
- в проспекте ОАО «Коммунарка», с выставки «Продэкспо-2004», проходившей в Москве с 12.02.2004, хранящемся в фонде промобразцов ВПТБ с 16.04.2004 [9];
- на сайте <http://chocolatio.ru/corporate-gifts/catalog-frade.html> (с. 11, конфета «Вишневая ночь») с датой подтверждения 16.11.2014 на сайте <http://web.archive.org/web/> [10].

Отчет о дополнительном информационном поиске, проведенном на основании абзаца 5 пункта 5.1 Правил ППС, с заключением экспертизы по нему и копиями релевантных документов, которые не были учтены в оспариваемом решении Роспатента, но в соответствии с абзацем 2 пункта 4.8 Правил ППС подлежат принятию во внимание коллегией при рассмотрении возражения на него, были направлены заявителю в качестве приложения к уведомлению от 25.10.2016 о переносе даты заседания коллегии для его ознакомления с соответствующими дополнительными обстоятельствами и для представления им своих соображений относительно этих обстоятельств в соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС.

Представленные заявителем на заседании коллегии доводы относительно результатов этого поиска сводятся к тому, что само по себе проведение дополнительного информационного поиска и представление других материалов, отличных от словарно-справочных (пункт 4.8 Правил ППС), не являются правомерными процессуальными действиями, так как патентообладателем

не вносились в соответствии с абзацем 5 пункта 5.1 Правил ППС какие-либо изменения в перечень существенных признаков промышленного образца, а по существу соответствующего заключения экспертизы заявителем повторяются изложенные им в возражении доводы об ограниченной свободе дизайнера по разработке внешнего вида изделия данного назначения, поскольку множеству конфет присуща шарообразная форма и различная обсыпка их поверхности, и отмечены, в частности, следующие признаки, отличающие заявленный промышленный образец от указанного в отчете о поиске ближайшего аналога [2]:

- 1) форма усеченного шара;
- 2) наличие круглого основания, равноудаленного от боковой поверхности конфеты, которое представляет собой отдельную фигуру в виде уплощенного диска;
- 3) светло-коричневый цвет вафельной крошки, в виде которой выполнена обсыпка, и наличие в ней крупных элементов обсыпки;
- 4) плотное заполнение поверхности элементами обсыпки.

К тому же, заявителем было отмечено, что он является патентообладателем промышленных образцов №№ 96485 и 96888, решение внешнего вида которых, по его мнению, аналогично решению внешнего вида заявленного промышленного образца.

Анализ доводов заявителя и доводов заключения экспертизы по результатам дополнительного информационного поиска показал следующее.

Наиболее близким аналогом заявленного промышленного образца является указанное в отчете о дополнительном информационном поиске известное решение внешнего вида изделия того же назначения [2].

Следует признать правомерность вывода экспертизы о том, что внешний вид заявленного промышленного образца производит такое же общее зрительное впечатление, которое производит внешний вид данного ближайшего аналога



Представленные на соответствующих изображениях сравниваемые изделия являются сходными до степени смешения (эффект имитации внешнего вида известного решения), поскольку они характеризуются одинаковыми совокупностями доминантных (существенных) признаков, формирующими одинаковое зрительное впечатление от их восприятия в целом.

Так, заявленному промышленному образцу и его ближайшему аналогу [2] присущи следующие одинаковые зрительно активные (доминантные) существенные признаки, формирующие внешний вид этих изделий: шарообразная форма; фактурная проработка внешней поверхности сверху и по бокам обсыпкой; выполнением обсыпки в виде элементов, стилизованных под вафельную крошку светло-коричневого цвета, плотно заполняющую всю поверхность.

Вместе с тем, заявленное решение внешнего вида изделия отличается от ближайшего аналога [2] незначительной проработкой, заключающейся в исполнении с уплощенным круглым основанием, контрастным к внешней поверхности.

Однако такая отличительная особенность является незначительной при общем визуальном восприятии внешнего вида этого изделия, поскольку она недостаточно выразительна, зрительно неактивна, не выделяется на общем фоне, то есть относится к нюансным (несущественным) признакам, не способным сформировать иное общее впечатление, отличное от общего впечатления, производимого известным решением внешнего вида изделия [2]. Например, мысленное исключение или включение соответствующих нюансных особенностей изделия в совокупность существенных признаков сравниваемых решений внешнего вида изделий не приводит к изменению общего зрительного впечатления от их восприятия в целом, так как они не формируют какого-либо нового визуального образа, то есть не способны индивидуализировать соответствующее изделие и, как следствие, не обуславливают, собственно, творческий характер особенностей изделия.

К тому же необходимо отметить, что существует множество известных решений внешнего вида конфет, имеющих подобную проработку их основания, ссылки на которые приведены, в частности, в отчете о дополнительном информационном поиске и в соответствующем заключении экспертизы по нему, а именно решения

внешнего вида изделий [3 – 6]. При этом они отличаются друг от друга совершенно иными (существенными) признаками, формирующими различное общее зрительное впечатление от их восприятия в целом.

В сравниваемых решениях внешнего вида изделий для их внешней поверхности применяются немного отличающиеся друг от друга оттенки одного и того же (коричневого) цвета (в заявленном промышленном образце – сочетание светло-коричневого с темно-коричневым, в противопоставленном решении внешнего вида изделия – светло-коричневый), но такая их особенность является лишь нюансной (несущественной), которая, к тому же, на соответствующих изображениях, на самом деле, может быть обусловлена всего лишь падением света и тени при фотосъемке этих изделий.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу о том, что общее композиционное построение заявленного промышленного образца ассоциируется в целом с уже известным на дату подачи рассматриваемой заявки решением внешнего вида изделия [2], так как оно обуславливается прежним, тем же самым, визуальным образом и использованием таких же элементов оформления внешней поверхности изделия.

Отсюда следует, что совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же назначения – ближайшего аналога (эффект имитации внешнего вида известного изделия). Следовательно, существенные признаки, характеризующие заявленный промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в соответствии с подпунктом (2.1) пункта 22.5.5 Регламента ПО.

Относительно довода заявителя о том, что свобода дизайнера по разработке внешнего вида изделия данного назначения ограничена, поскольку множеству конфет присуща шарообразная форма и различная обсыпка их поверхности, необходимо отметить, что данный довод является ошибочным, так как такие изделия, на самом деле, могут иметь совершенно разную форму – не только

шарообразную, но и квадратную, прямоугольную и любую иную возможную геометрическую форму, а их обсыпка может существенно отличаться своей формой, насыщенностью и цветом, так как они обуславливают вовсе не функциональные, а именно эстетические особенности внешнего вида этих изделий.

В этой связи следует отметить, что иным промышленным образцам заявителя под №№ 96485 и 96888, упомянутым им для примера в обоснование своих доводов, была предоставлена правовая охрана именно ввиду наличия у них доминантных (существенных) признаков, отличающих их от известных решений внешнего вида изделий того же назначения, а именно оригинальной по своей форме, насыщенности и, особенно, по цветовому сочетанию проработки внешней поверхности, занимающей практически всю доступную для непосредственного визуального восприятия потребителем площадь изделия.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», то есть требованиям пункта 3 статьи 1352 Кодекса.

Что касается довода заявителя о том, что само по себе проведение дополнительного информационного поиска и представление других материалов, отличных от словарно-справочных (пункт 4.8 Правил ППС), не являются правомерными процессуальными действиями, поскольку патентообладателем не вносились в соответствии с абзацем 5 пункта 5.1 Правил ППС какие-либо изменения в перечень существенных признаков промышленного образца, то следует отметить, что данный довод является некорректным.

Так, гипотеза правовой нормы, предусмотренной абзацем 5 пункта 5.1 Правил ППС, является альтернативной гипотезой, содержащей несколько условий, при наличии любого из которых данная правовая норма начинает действовать, в частности, включает в себя не только отмеченное заявителем условие ее применения (внесение патентообладателем каких-либо изменений в перечень существенных признаков промышленного образца), но еще и альтернативное условие выявления коллегией при рассмотрении возражения факта принятия оспариваемого решения

Роспатента по результатам поиска, проведенного, по мнению коллегии, не в полном объеме. В связи с этим обстоятельством по инициативе коллегии и был в установленном порядке запрошен дополнительный информационный поиск в полном объеме для полного и объективного рассмотрения дела.

В свою очередь, гипотеза правовой нормы, предусмотренной абзацем 2 пункта 4.8 Правил ППС, является также альтернативной гипотезой, включающей в себя не только отмеченное заявителем условие применения этой нормы права (представление сведений из словарно-справочных изданий), но еще и альтернативное условие представления членами коллегии указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в оспариваемом решении Роспатента. Таким указанием на дополнительные обстоятельства и стали результаты дополнительного информационного поиска, с которыми заявитель в установленном порядке был ознакомлен, получив возможность для представления своих соображений относительно этих дополнительных обстоятельств.

Таким образом, проведение дополнительного информационного поиска, результаты которого были приняты коллегией во внимание при рассмотрении данного возражения, является совершенно обоснованным и правомерным на основании положений, предусмотренных абзацем 5 пункта 5.1 и абзацем 2 пункта 4.8 Правил ППС.

По результатам рассмотрения возражения было представлено заявителем особое мнение, поступившее в Роспатент 30.11.2016 и 05.12.2016, доводы которого сводятся к его мнению о неправомерности проведения дополнительного информационного поиска, об ограниченной свободе дизайнера по разработке внешнего вида изделия соответствующего назначения и о наличии у заявленного промышленного образца существенных признаков, отличающих его от других известных решений. Данные доводы повторяют доводы, ранее представленные заявителем и проанализированные выше в настоящем заключении по результатам рассмотрения возражения.

Исходя из изложенного выше, не имеется каких-либо оснований, опровергающих вывод коллегии, сделанный с учетом результатов проведенного

дополнительного информационного поиска, о невозможности выдачи патента на заявленный промышленный образец.

При этом необходимо отметить, что в протоколе заседания коллегии была указана резолютивная часть заключения коллегии в следующей формулировке: «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.06.2016, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.11.2015 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2014505115 с учетом дополнительного информационного поиска».

В данной формулировке резолютивной части заключения коллегии допущена техническая ошибка в части отказа в удовлетворении возражения. Так, с учетом доводов, изложенных в возражении, коллегия сочла необоснованным вывод по результатам экспертизы заявленного промышленного образца, в связи с чем возражение подлежит удовлетворению. Однако вывод коллегии о невозможности выдачи патента на промышленный образец по вновь выявленным основаниям с учетом результатов дополнительного информационного поиска является правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.06.2016, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.11.2015 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2014505115 по вновь выявленным основаниям.