

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ 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 возражение Соремартек С.А., Бельгия (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.03.2008, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 46807 "Пищевой продукт (варианты)", при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец № 46807 "Пищевой продукт (варианты)" выдан по заявке №99500826/49(016058) с приоритетом от 12.08.1999 на имя Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Славянка", которое изменило свое наименование 16.11.2007 на Закрытое акционерное общество "Кондитерская фабрика "Славянка", RU (далее патентообладатель) со следующим перечнем существенных признаков:

" Пищевой продукт (пять вариантов), характеризующийся:

- выполнением в виде горизонтально вытянутого блока с плоским прямоугольным основанием;

- наличием на прямоугольном основании не менее одного выпуклого элемента, вытянутого вдоль прямоугольного основания;

отличающийся:

- формой выпуклого элемента в виде горизонтально вытянутых полуцилиндрических объемов со скошенными от основания к центру торцевыми сторонами;

- выполнением в виде вафельной оболочки с начинкой внутри;

- 1-й вариант характеризуется только вышеуказанными признаками;

- 2-й вариант характеризуется наличием на вафельной поверхности рисунка в виде тонких выпуклых поперечных полосок из пищевого материала любого цветового оттенка;
- 3-й вариант характеризуется поверхностью, покрытой глазурью;
- 4-й вариант характеризуется поверхностью, покрытой глазурью с рисунком в виде тонких выпуклых поперечных полосок из пищевого материала другого цветового оттенка;
- 5-й вариант характеризуется наличием на прямоугольном основании одного выпуклого элемента, горизонтально вытянутого вдоль прямоугольного основания".

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в палату по патентным спорам (далее - ППС) подано возражение, мотивированное несоответствием охраняемого промышленного образца условиям охраноспособности "новизна" и "оригинальность".

Данное мнение подтверждено следующими материалами:

- Международная регистрация товарного знака № 665564 (далее – [1]);
- Аффидевит Ферреро С. п. А. с переводом на русский на 6 л. (далее – [2])
- Фотографии продукта "KINDER bueno" на 10 л. (далее – [3]).

В отношении несоответствия варианта 1 оспариваемого промышленного образца условию охраноспособности "новизна" в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, вся совокупность существенных признаков, определяющих эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия и нашедшая отражение на фотографии промышленного образца, известна из источника [1]. При этом, по его мнению, признак "выполнением в виде вафельной оболочки с начинкой внутри" является несущественным, а именно, наличие начинки

внутри изделия не определяет ни эстетику, ни эргономику внешнего вида изделия. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, материал, из которого изготовлена оболочка (вафельная оболочка) также не определяет внешнего вида, поскольку, тот же внешний вид может быть у аналогичного по форме изделия, изготовленного из иного пищевого материала, а если рассматривать данный признак как поверхность с сетчатым узором, то данный признак, по его мнению, не отображен на фотографии оспариваемого промышленного образца.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки:

- выполнением в виде горизонтально вытянутого блока с плоским прямоугольным основанием;
- наличием на прямоугольном основании не менее одного выпуклого элемента, вытянутого вдоль прямоугольного основания;
- формой выпуклого элемента в виде горизонтально вытянутых полуцилиндрических объемов со скошенными от основания к центру торцевыми сторонами;
- выполнением в виде оболочки,

идентичны признакам решения, известного из источника [1].

По мнению лица, подавшего возражение, вариант 1 оспариваемого промышленного образца не соответствует также условию охраноспособности "новизна" в результате его использования, поскольку, по его мнению, кондитерский продукт "KINDER bueno" [3] открыто продавался до даты приоритета оспариваемого патента.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, кондитерский продукт "KINDER bueno" [3] выполнен в виде горизонтально вытянутого блока с по существу плоским прямоугольным основанием; на прямоугольном основании расположены четыре выпуклых элемента, вытянутые вдоль прямоугольного основания; на прямоугольном основании расположены четыре выпуклых элемента, вытянутые вдоль прямоугольного основания; выпуклые элементы выполнены в виде горизонтально

вытянутых полуцилиндрических объемов со скошенными от основания к центру торцевыми сторонами; продукт выполнен из вафли; внутри продукта имеется начинка.

На основании вышеприведенных доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии варианта 1 оспариваемого патента условию охраноспособности "новизна".

В отношении несоответствия варианта 1 промышленного образца условию охраноспособности "оригинальность" в возражении отмечено следующее.

Лицо, подавшее возражение, считает, что совокупность существенных признаков, определяющих эстетические и/или эргономические свойства внешнего вида оспариваемого промышленного образца известна из источников [1] и [3], при этом, по его мнению, не признается соответствующим условию оригинальность промышленный образец, воплощенный в изделии, отличающимся от ближайшего аналога только признаками, включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых не подтверждено влияние на указанные заявителем эстетические особенности этого изделия.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что у оспариваемого промышленного образца отсутствует оригинальность в силу того, что он сходен до степени смешения с изделием "KINDER bueno" [3] и товарным знаком [1].

В отношении несоответствия варианта 5 оспариваемого промышленного образца условиям охраноспособности "новизна" и "оригинальность" в возражении отмечено, что вариант 5 является частным случаем варианта 1 и доводы о его несоответствии условиям охраноспособности полностью повторяют доводы в отношении варианта 1. При этом, лицо, подавшее возражение, считает, что вариант 5 не соответствует условию охраноспособности "оригинальность", поскольку воплощен в изделии, у которого по сравнению с известным изменены лишь размеры, увеличено количество элементов или изменен цвет, а в

рассматриваемом случае оспариваемый промышленный образец отличается от известных решений [1] и [2] лишь количеством элементов.

В отношении несоответствия варианта 2 промышленного образца условию охраноспособности "новизна" в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, в источниках [1] и [3] раскрыты художественно-конструкторские решения, имеющие признаки, идентичные всем признакам варианта 2, а именно, наличие на поверхности изделия рисунка в виде тонких выпуклых поперечных полосок из материала определенного цветового оттенка. Вместе с тем, по мнению лица, подавшего возражение, источник [3] раскрывает выполнение полосок из пищевого материала.

При этом, лицо, подавшее возражение, считает несущественными признаки: выполнение пищевого продукта в виде вафельной оболочки с начинкой внутри, выполнение полосок из пищевого материала.

На основании вышеприведенных доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии варианта 2 оспариваемого патента условию охраноспособности "новизна".

В отношении несоответствия варианта 2 промышленного образца условию охраноспособности "оригинальность" в возражении отмечено следующее.

Лицо, подавшее возражение, считает, что совокупность существенных признаков, определяющих эстетические и/или эргономические свойства внешнего вида оспариваемого промышленного образца по варианту 2 известна из источников [1] и [3], при этом, по его мнению, не признается соответствующим условию оригинальность промышленный образец, воплощенный в изделии, отличающимся от ближайшего аналога только признаками, включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых не подтверждено влияние на указанные заявителем эстетические особенности этого изделия.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что у оспариваемого промышленного образца (вариант 2) отсутствует

оригинальность в силу того, что он сходен до степени смешения с изделием "KINDER bueno" [3] и товарным знаком [1].

В отношении несоответствия варианта 3 промышленного образца условиям охранных способностей "новизна" и "оригинальность" в возражении отмечено, что несущественными являются признаки варианта 3 оспариваемого патента: выполнение пищевого продукта в виде вафельной оболочки с начинкой внутри, характеризуется поверхностью, покрытой глазурью.

В остальном анализ несоответствия варианта 3 оспариваемого промышленного образца условию охранных способностей "новизна" и "оригинальность" совпадает с анализом по вышеуказанным вариантам.

В отношении несоответствия варианта 4 промышленного образца условиям охранных способностей "новизна" и "оригинальность" в возражении отмечено, что несущественными являются признаки варианта 4 оспариваемого патента: выполнение пищевого продукта в виде вафельной оболочки с начинкой внутри, характеризуется поверхностью, покрытой глазурью, наличие на поверхности, покрытой глазурью рисунка из пищевого материала.

В остальном анализ несоответствия варианта 4 оспариваемого промышленного образца условиям охранных способностей "новизна" и "оригинальность" совпадает с анализом по вышеуказанным вариантам.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в своем отзыве от 17.11.2008 отметил следующее.

В отношении несоответствия всех вариантов условию охранных способностей "новизна" патентообладатель отметил, что все варианты оспариваемого промышленного образца охарактеризованы в перечне существенных признаков таким признаком, как "плоское прямоугольное основание", отображенное на изображениях всех вариантов оспариваемого промышленного образца, однако, по его мнению, основание у изделий [1] и [3] фигурное, а не плоское. Таким образом, по мнению патентообладателя, у противопоставленных изделий отсутствует признак "плоское прямоугольное

основание".

В отношении доводов возражения, касающихся несущественности признака "выполнением в виде вафельной оболочки с начинкой внутри" патентообладатель отмечает, что вафли – особый вид печенья, характеризующийся составом с большим процентным содержанием сахара, цветом, развитой пористостью, хрупкостью. Патентообладатель отмечает, что фактура является одним из признаков, используемых для характеристики промышленного образца, при этом, фактура вафель отлична от фактуры бисквита, изделий из песочного, слоеного, дрожжевого, пресного теста, фактура глазури также отлична от фактуры изделий, изготовленных из вафель, и данный признак, по его мнению, является существенным.

Патентообладатель обращает внимание на то, что на изображениях на боковых срезах отчетливо видна развитая пористость, характерная для вафель, а также видно наличие начинки на торцевых срезах 1-го, 5-го и 2-го вариантов промышленного образца по оспариваемому патенту.

Кроме того, по мнению патентообладателя, в оспариваемом промышленном образце выпуклые элементы расположенные на плоском основании, характеризуются вытянутой формой, где соотношение длины и ширины каждого элемента близко к 2, в то время как в противопоставленных изделиях это соотношение не превышает 1,5.

В отношении соответствия оспариваемого промышленного образца условию охраноспособности "оригинальность" в отзыве патентообладателя отмечено следующее.

По его мнению, если наиболее близким аналогом является изделие, известное из источника [1], то отличие оспариваемого промышленного образца от ближайшего аналога заключается в форме основания, фактуре, наличии слоя начинки, ином соотношении размеров выпуклых элементов, наличие глазури на поверхности (варианты 3,4). При этом, противопоставленному изделию [3], по его мнению, присущ только признак – наличие глазури на поверхности.

На основании данных доводов патентообладатель делает вывод о

соответствии оспариваемого промышленного образца условию охраноспособности "оригинальность".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам признала доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту правовая база для оценки охраноспособности запатентованного промышленного образца включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 84, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1614 (далее – Правила ПО) и упомянутые Правили ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона патент может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности, установленным настоящим законом.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона к промышленным образцам относится художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и (или) эргономические особенности изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических особенностей изделия.

Согласно подпункта (1) пункта 19.5.2. Правил ПО промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков,

определяющих эстетические и/или эргономические особенности изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.2 Правил ПО, общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей возможность отнесения сведений, содержащихся в источнике информации, к общедоступным, является:

- для опубликованных описаний к охранным документам – указанная на них дата опубликования;
- для сведений об изделии, ставших известными в результате его использования – документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно подпункта (5) пункта 19.5.2 Правил ПО, промышленный образец не признается соответствующим условию новизны, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца выявлены сведения о художественно-конструкторском решении, которому присущи признаки, идентичные всем отображенными на фотографиях признакам, охарактеризованным в предложенном заявителем перечне существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.4.4.1. Правил ПО сущность промышленного образца характеризуется совокупностью отображенных на фотографиях его существенных признаков, которые определяют внешний вид изделия с его эстетическими и (или) эргономическими особенностями, указанными заявителем.

Признак относится к существенному, если он влияет на формирование внешнего вида изделия, обладающего такими особенностями.

Для раскрытия сущности промышленного образца приводится словесное описание совокупности его существенных признаков, отображенных на фотографиях, со ссылками на них.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.4.6. Правил ПО перечень существенных признаков промышленного образца предназначен для адекватного толкования отображенной на фотографиях совокупности существенных признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункта (7) пункта 3.3.4.4.2. Правил ПО при характеристике художественно-конструкторских решений изделий, внешний вид которых определяется двумя состояниями: закрытым и открытым, признаками могут быть элементы проработки как наружного вида, так и внутреннего объема изделия.

Согласно подпункта (1) пункта 19.5.3. Правил ИЗ промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических особенностей изделия.

Проверка оригинальности проводится в отношении промышленного образца, охарактеризованного в заявленной совокупности существенных признаков, и включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление существенных признаков, которые отличают заявленный промышленный образец от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета, художественно-конструкторских решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца (при определении даты, с которой сведения, содержащиеся в источнике информации, считаются общедоступными);

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.

Промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности также в том случае, когда для всех его существенных отличительных признаков выявлены художественно-конструкторские решения, обладающие такими признаками, однако эти признаки обеспечивают наличие у рассматриваемого промышленного образца эстетических особенностей, не присущих выявленным художественно-конструкторским решениям.

Согласно подпункта (3) пункта 19.5.3. Правил ПО не признается соответствующим условию оригинальности промышленный образец, воплощенный, в частности, в:

- изделия, отличающиеся от ближайшего аналога только признаком (признаками), включенным (включенными) заявителем в перечень существенных признаков, для которого (которых) не подтверждено его влияние на указанные заявителем эстетические особенности этого изделия;
- изделии, у которого по сравнению с известным, изменены лишь размеры, увеличено количество элементов или изменен цвет (но не колористическое решение) изделия.

В соответствии с пунктом 3.3.4.2. Правил ПО в качестве аналога промышленного образца указывается решение изделия сходного внешнего вида и, как правило, того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, доводов и материалов показал следующее.

В отношении доводов возражения, касающихся того, что кондитерский продукт "KINDER bueno" открыто продавался до даты приоритета оспариваемого патента следует отметить, что данные доводы не

подтверждены документами.

Представленные в материалах возражения фотографии кондитерского изделия "KINDER bueno" [3] и его упаковки, на которой указаны даты: 30.07.98, 30.08.99, 03.05.96, 31.05.96 - не подтверждают вывод о известности упомянутого кондитерского изделия в результате его использования, поскольку сведения указанные на упаковке не подтверждены другими документами.

Что касается сведений о производстве и продаже акционерным обществом "Ферреро С.п.А"(Италия) продукта под названием "KINDER bueno", содержащихся в аффидевите [2], то данные сведения не подтверждены документами.

Представленный на заседании коллегии счет-фактура Ферреро С.п.А, не может быть принят к рассмотрению, поскольку не является оформленным надлежащим образом документом, т.е. не содержит подписи и печати уполномоченных лиц, а сам текст является трудным для прочтения. Кроме того, сам документ как таковой, не подтверждает факт продажи на территории Российской Федерации продукта под названием "KINDER bueno", поскольку отсутствуют документы, подтверждающие ввоз данного продукта на территорию Российской Федерации и его реализацию на территории Российской Федерации.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы не доказывают факт известности до даты приоритета в результате его использования кондитерского изделия, внешний вид которого представлен на фотографиях [3], следовательно, сведения об упомянутом изделии не являются общедоступными в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона.

В отношении несоответствия оспариваемого патента условию охраноспособности "новизна" следует отметить следующее.

Для идентификации внешнего вида оспариваемого промышленного образца, в возражении противопоставлен источник [1].

Сравнительный анализ существенных признаков, нашедших

отражение на изображениях изделия и включенных в перечень существенных признаков оспариваемого промышленного образца "пищевой продукт" с признаками, присущими известному из источника [1] "кондитерскому изделию" показывает, что решению по оспариваемому патенту и противопоставленному изделию [1], присущи следующие общие признаки:

- выполнение в виде горизонтально вытянутого блока с основанием;
- наличие на основании не менее одного выпуклого элемента, вытянутого вдоль основания;
- выполнением выпуклого элемента в виде горизонтально вытянутых полуцилиндрических объемов.

Однако в противопоставленном источнике отсутствуют следующие признаки:

- основание является плоским прямоугольным;
- выполнение полуцилиндрических объемов со скошенными от основания к центру торцевыми сторонами;
- выполнением в виде вафельной оболочки с начинкой внутри.

В отношении доводов возражения, касающихся несущественности признаков: "выполнение в виде вафельной оболочки", "наличие начинки внутри" можно отметить, что данные признаки указаны заявителем в перечне существенных признаков, отображены на фотографиях и характеризуют цветовое и фактурное решение внешнего вида оспариваемого промышленного образца (подпункт (2) пункта 3.3.4.4.2.Правил ПО), следовательно, являются существенными.

Что касается отличительных существенных признаков: наличием плоского прямоугольного основания и выполнение полуцилиндрических объемов со скошенными от основания к центру торцевыми сторонами, то данные признаки нельзя однозначно идентифицировать на противопоставленном изображении [1], более того, на противопоставленном изображении основание не является плоским, а имеет выпуклые элементы. На противопоставленном изображении [1] также не видно того, что полуцилиндрические объемы имеют скошенные от основания к центру

торцевые стороны. Вместе с тем, из текста противопоставленного источника известны только признаки: "наличие основания" и "на основании расположено четыре полуцилиндрических элемента".

Кроме того, в противопоставленном источнике отсутствуют также признак оспариваемого промышленного образца "наличие поверхности, покрытой глазурью" (варианты 3 и 4).

Таким образом, следует согласиться с патентообладателем, что не представлен документ, позволяющие однозначно утверждать, что в нем раскрыт промышленный образец, которому присущи все признаки, идентичные оспариваемому промышленному образцу, следовательно, доводы лица, подавшего возражение о несоответствии оспариваемого промышленного образца условию охраноспособности "новизна" нельзя признать убедительными (подпункт (5) пункта 19.5.2. Правил ПО).

Что касается утверждения лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого промышленного образца условию охраноспособности "оригинальность", то, поскольку, как указано выше в настоящем решении изделие, отображенное на фотографиях [3], нельзя признать известным из сведений, ставших общедоступными, то в материалах возражения отсутствует источник информации, из которого известны существенные признаки оспариваемого промышленного образца, отличающие его от наиболее близкого аналога [1].

Исходя из сказано, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого промышленного образца условию охраноспособности "оригинальность" нельзя признать убедительными (подпункт (1) пункта 19.5.3. Правил ПО).

В отношении доводов, изложенных в "особом мнении" можно отметить, что они касаются сравнения оспариваемого промышленного образца с изделием "KINDER bueno", известным, по мнению лица, подавшего возражение, в результате его использования, однако, как указано выше в настоящем решении, данное изделие не является таковым,

поскольку отсутствует комплект документов, подтверждающий факт известности упомянутого изделия в результате его использования.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.03.2008, патент РФ на промышленный образец № 46807 оставить в силе.**