

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 Давыденко А.А., г. Славгород, Алтайского края (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.05.2008, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 65139 "Вафельный стаканчик", при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец № 65139 "Вафельный стаканчик" выдан по заявке № 2006503100/49(038193) с приоритетом от 03.10.2006 на имя Белокосовой Екатерины Михайловны (далее патентообладатель) со следующим перечнем существенных признаков:

" Вафельный стаканчик, характеризующийся:

- выполнением на основе усеченной четырехугольной пирамиды со скругленными углами;
- выполнением верхней части с большими радиусными округлениями углов;
- составом композиционных элементов: боковая поверхность, верхняя кромка, доньшко;

отличающийся :

- выполнением верхней кромки с дугообразно выпуклым наружу бортиком;

- выполнением донышка на основе параллелограмма с выгнутыми наружу дугообразными меньшими сторонами;
- наличием на боковой поверхности стенок кольцеобразных выступов с образованием ребристости."

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 условию охраноспособности "новизна".

Данное мнение подтверждено следующими материалами:

- Копия патента RU № 53269, опубл. 10.05.2006(далее – [1]);- Копия патента RU № 60919, опубл. 10.02.2007(далее – [2]);
- Копия свидетельства на товарный знак "ЛЕДЯНОЙ КОНТИНЕНТ" № 289634 с датой регистрации 30 мая 2005 (далее – [3]);
- Пояснительная записка на 1. (далее – [4])
- Журнал " Производство и реализация мороженого и быстрозамороженных продуктов. Сырье и ингредиенты для производства мороженого", №5, 2006, СОЮЗСНАБ, www.ssnab.ru (далее – [5]);
- Справка Зам. Ген. Директора ОАО "ТД РУССКИЙ ХОЛОДЪ" (далее – [6]);
- Справка директора ООО "Десерт" (далее – [7]);
- Справка директора ООО ТД "Дилайн-Трейд" (далее – [8]);
- Справка директора ЧП Кузнецов Е.В. (далее – [9]);
- Справка директора ООО "Ар-Ко" (далее – [10]);
- Договор №2 от 18.04.2005 между заказчиком – ИП Давыденко А.А. и исполнителем – ЧП Прокопенко Г.В. (далее – [11]);

- Акт приема-передачи между ИП Давыденко А.А. и ЧП Прокопенко Г.В. (далее – [12]);
- Справка ИП Торосьяна Н.Л. (далее – [13]);
- Счет-фактура № 278 от 02.08.2005 с указанием продавца – ИП Давыденко А.А. и покупателя ООО "Тарса" (далее – [14]);
- Счет-фактура № 06-0337 от 28.04.2006 с указанием продавца – ИП Давыденко А.А. "Ледяной континент" и покупателя ООО "ТД Русский Холод" (далее – [15]);
- Счет-фактура № 553 от 11.11.05 с указанием продавца – ИП Давыденко А.А. "Ледяной континент" и покупателя ИП Максимова Г.М.(далее – [16]);
- Счет-фактура № 587 от 22.11.2005 с указанием продавца – ИП Давыденко А.А. "Ледяной континент" и покупателя ООО "Ар-ко" (далее – [17]);
- Счет-фактура № 06-0397 от 11.05.2006 с указанием продавца – ИП Давыденко А.А. и покупателя ООО "ТД Русский Холод" (далее – [18]);
- Счет-фактура № 06-0514 от 30.05.2006 с указанием продавца – ИП Давыденко А.А. и покупателя ООО "ТД Русский Холод" (далее – [19]);
- Счет-фактура № 06-1086 от 03.08.2006 с указанием продавца – ИП Давыденко А.А. и покупателя ИП Кошмак С.А. (далее – [20]);
- Счет-фактура № 06-1172 от 17.08.2006 с указанием продавца – ИП Давыденко А.А. и покупателя ИИ Кошмак С.А. (далее – [21]);
- Счет-фактура № -6-1407 от 21.09.2006 с указанием продавца – ИП Давыденко А.А. и покупателя ООО "Ар-Ко" (далее – [22]);
- Претензия №2 от 28.02.2008 (далее – [23]);
- Претензия (далее – [24]);
- Исковое заявление от 15.04.2008 (далее – [25]);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица Давыденко А.А. № 221000157442 (далее – [26]);
- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей № 304221008200081(далее – [27]);

- Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82.Н06921 со сроком действия с 25.06.2007 по 14.06.2010 (далее – [28]);
- Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82.В39278 со сроком действия с 25.06.2007 по 14.06.2010 (далее – [29]);
- Фотография вафельного стаканчика с указанием "Стаканчик Давыденко" (далее – [30]);
- Фотография вафельного стаканчика с указанием "Стаканчик Белокосовой" (далее – [31]).

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

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что вафельные стаканчики идентичные вафельным стаканчикам по оспариваемому патенту стали известны в результате использования.

В возражении указано, что ИП Давыденко А.А. с 2005 года начал подготовку к разработке вафельных стаканчиков новой плоской формы, а именно, был заключен договор на изготовление чертежей по эскизам заказчика [11], [12].

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что цех мороженого "Ледяной континент" ИП Давыденко А.А. в промышленных масштабах выпускал плоские вафельные стаканчики, что, по его мнению, подтверждают справки [6] - [10], при этом, первые продажи мороженого в вафельных стаканчиках плоской формы осуществлялись осенью 2005 г, о чем, по его мнению, свидетельствуют документы [14], [6], [7], [8], [9], [10]. Кроме того, лицо, подавшее возражение считает, что до даты приоритета оспариваемого промышленного образца были поданы заявки на полезную модель [1] и [2], из которых известны все существенные признаки оспариваемого промышленного образца.

Предприятием "Ледяной континент" были проведены рекламные акции, а именно, выпущены буклеты и слайды, и была размещена реклама в журнале "Производство и реализация мороженого и быстрозамороженных продуктов" [5].

На основании вышеприведенных доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии оспариваемого промышленного образца условию охраноспособности "новизна".

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил свой отзыв по мотивам возражения в корреспонденции от 30.01.2009.

Для подтверждения доводов патентообладателя к отзыву приложены следующие материалы:

- Сведения, полученные через Интернет 27.06.2008 file:///D:/Documents%20Settings/K/%ССС%ЕЕ%Е8%20 на 2л. (далее – [32]);

- Запрос Белокосовой Е.М. в редакцию журнала "Производство и реализация мороженого и быстрозамороженных продуктов" исх. № 17 от 26.05.2008 и ответ Главного редактора на запрос исх. № 14s от 27.05.2008 с приложением копии страницы упомянутого журнала на 3 л. (далее – [33]);

- Запрос ИП Белокосовой Е.М. Руководителю предприятия ООО "Алтайсертифика" исх. №19 от 03.06.2008 и ответ исх. №01-07/197 от 06.06.2008 (далее – [34]);

- Бланк счета-фактуры (далее – [35]);

- Копия фотографии "Стаканчик Давыденко" (далее – [36]);

- Копия фотографии "Стаканчик Белокосовой" (далее – [37]).

Патентообладатель обращает внимание на то, что на противопоставленном источнике информации [5] отсутствует дата выхода журнала, а утверждение лица, подавшего возражение, что упомянутый журнал вышел в мае не подтверждено другими материалами. Со ссылкой на сайт Интернет <http://www.holodteh.ru> [38] патентообладатель отмечает, что противопоставленный журнал [5] издается издательским домом "Холодильная техника" и выходит 6 раз в год в конце каждого четного месяца.

Патентообладатель указывает, что им были направлены по электронной почте запросы в адрес редакции журнала, на которые был получен ответ 26.05.2008, содержащий сведения о том, что журнал №5

"Производство и реализация мороженого и быстрозамороженных продуктов" в 2006 году вышел примерно 19-20 ноября, что подтверждает документ [32].

Кроме того, патентообладатель обращает внимание на то, что согласно приложенных документов [33] журнал №5 "Производство и реализация мороженого и быстрозамороженных продуктов" в 2006 году подписан в печать 23 ноября.

Таким образом, по мнению патентообладателя, журнал [5] не входит в уровень техники, поскольку имеет дату подписания в печать более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого патента.

В отношении противопоставленных справок [6] - [10] патентообладатель отмечает, что ни одна из справок, по его мнению, не содержит исходящий номер, дату выдачи, место выдачи, упоминаний кому данная справка выдана и для какой цели, не содержит упоминаний, на основании какого документа выдана справка, а подписи руководителей нотариально не удостоверены. Кроме того, по мнению патентообладателя, информация, предоставленная в справках, носит частный характер и выражает субъективное мнение руководителей.

На основании данных доводов патентообладатель считает, что упомянутые документы не могут быть приняты для анализа.

В отношении противопоставленных документов [11] и [12] патентообладатель отмечает, что документ [11] представляет собой договор на изготовление чертежей оборудования для выпечки вафельных стаканчиков, а документ [12] – акт приема-передачи оборудования, однако, по его мнению, по упомянутым документам невозможно установить дату начала выпуска продукции, не возможно установить внешний вид вафельных стаканчиков, даже если эти стаканчики выпускались.

В отношении противопоставленной справки [13] патентообладатель указывает, что на представленном в справке изображении нет даты подписания к печати, нет текстового перечня существенных признаков промышленного образца, из представленного изображения невозможно

определить, как выполнено донышко стаканчика, как выполнена верхняя кромка стаканчика, как выполнена ребристость на боковой поверхности. Таким образом, по мнению патентообладателя, в справке [13] не раскрыто художественно-конструкторское решение оспариваемого промышленного образца, а также отсутствует в данном документе дата начала использования вафельного стаканчика.

В отношении противопоставленных счетов-фактуры [14] - [22] патентообладатель отмечает, что на данных документах не предусмотрено подписи покупателя, отсутствуют данные о грузоотправителе и грузополучателе, данные документы не являются платежно-расчетными документами, из представленных счетов-фактуры нельзя определить использование существенных признаков оспариваемого вафельного стаканчика.

В отношении сертификатов соответствия [28] и [29] патентообладатель обращает внимание на то, что данные документы выданы после даты приоритета оспариваемого патента, и, соответственно не могут быть учтены при анализе.

Таким образом, по мнению патентообладателя, в материалах возражения отсутствуют документы, по которым можно было бы установить дату, с которой сведения об изделии стали общедоступными, а существенные признаки оспариваемого промышленного образца общеизвестными в результате его использования.

В отношении противопоставленных патентов [1] и [2] патентообладатель отмечает, что патент [2] имеет дату подачи заявки более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого патента, а патент [1] выдан на полезную модель – стаканчик для расфасовки мороженого, и не содержит, по его мнению, какого-либо художественно-конструкторского решения оспариваемого изделия – вафельного стаканчика.

На основании данных доводов патентообладатель считает, что оспариваемый промышленный образец соответствует условию охраноспособности "новизна".

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 12.02.2009 лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены следующие документы:

- Копия претензии Давыденко А.А. на 1л (далее – [39]);
- Копия справки Главного редактора журнала "Производство и реализация мороженого и быстрозамороженных продуктов" исх. № 149 от 17.11.2008 (далее – [40]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

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 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированные в Минюсте России 20.06.2003 № 4813 (далее – Правила ПО) и Правила ППС.

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

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

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1. Правил ПО

промышленный образец не признается соответствующим условию новизны, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в предложенном заявителем перечне существенных признаков промышленного образца (включая характеристику назначения), известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 21.3. общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 21.3. Правил ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:

- для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;
- для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;
- для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков,

отображенных на фотографиях.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, документов и источников информации показал следующее.

Сертификаты соответствия [28] и [29] имеют дату начала срока действия (с 25.06.2008), т.е. более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого патента (03.10.2006), следовательно, данные документы не входят в уровень техники.

В отношении противопоставленного журнала [5] можно отметить, что лицом, подавшим возражение, представлен только титульный лист журнала, на котором указан номер журнала - №5 и год - 2006, а также лист с рекламой мороженого в вафельном стаканчике компании "Ледяной континент". При этом, следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлен лист, содержащий сведения о дате подписании в печать вышеуказанного журнала [5]. Вместе с тем, согласно представленным в отзыве патентообладателя сведениям [32], [33], журнал "Производство и реализация мороженого и быстрозамороженных продуктов" выходит 6 раз в год в конце каждого четного месяца, а пятый номер журнала согласно документа [33], подписан в печать 23.10.2006, т.е. после даты приоритета оспариваемого патента 03.10.2006. Представленная на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, справка [40] также содержит информацию о том, что заявка на публикацию статьи " XXXL - новый размер вафельного стаканчика" подана Давыденко А.А. в августе 2006 года, и данные сведения косвенно подтверждает факт выхода журнала 6 раз в год. Исходя из сказанного, журнал [5] не входит в уровень техники и не может быть принят для анализа.

Анализ других представленных документов показал следующее.

Сведения, содержащиеся в представленных в материалах возражения справках [6] - [10] и касающиеся продажи ИП Давыденко А.А. мороженого в вафельном стаканчике плоской формы не подтверждены документально.

Сведения, содержащиеся в справке [13] и касающиеся изготовления рекламной продукции ИП Торосян Н.Л. для ИП Давыденко А.А., также не подтверждены документально.

Что касается договора [11] и акта приема-передачи [12], то данные документы подтверждают факт изготовления для ИП Давыденко А.А. станка для выпечки плоского вафельного стаканчика, однако, данные документы не подтверждают факт изготовления и реализации на территории Российской Федерации вафельного стаканчика (либо изделия в вафельном стаканчике), содержащего существенные признаки оспариваемого промышленного образца.

В отношении представленных в материалах возражения счетов-фактуры [14] – [22] следует отметить, что они, как таковые, не подтверждают факт реализации продукта в вафельном стаканчике по оспариваемому патенту, а сведения, содержащиеся в них не подтверждены другими документами.

Исходя из сказанного, можно согласиться с патентообладателем в отношении того, что в материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающие дату, с которой сведения о оспариваемом промышленном образце стали известны в результате его использования.

Кроме того, следует отметить, что в материалах возражения также отсутствует техническая документация, по которой можно идентифицировать внешний вид оспариваемого вафельного стаканчика.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы не доказывают факт известности до даты приоритета в результате его использования вафельного стаканчика, содержащего все существенные признаки оспариваемого промышленного образца, следовательно, доводы лица, подавшего возражение, об известности оспариваемого промышленного образца в результате его использования, нельзя признать обоснованными.

В отношении доводов, касающихся известности существенных признаков оспариваемого патента из противопоставленных патентов [1] и [2] следует отметить, что патент [2] имеет дату приоритета (24.10.2006) более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого патента (03.10.2006), следовательно, патент [2] не входит в уровень техники.

Сравнительный анализ существенных признаков, нашедших

отражение на изображениях изделия и включенных в перечень существенных признаков оспариваемого промышленного образца "вафельный стаканчик" с признаками, присущими известному из патента [1] "стаканчику для расфасовки мороженого" показывает, что из противопоставленного патента [1] известен стаканчик для мороженого, содержащий признаки: наличие боковой поверхности, донца; донце выполнено в форме параллелограмма с выгнутыми наружу дугообразными меньшими кромками.

Однако, в противопоставленном патенте [1] отсутствуют следующие существенные признаки оспариваемого промышленного образца: выполнение стаканчика вафельным; выполнение его на основе усеченной четырехугольной пирамиды со скругленными углами; выполнением верхней части с большим радиусным округлением углов; выполнением верхней кромки с дугообразно выпуклым наружу бортиком.

Кроме того, в патенте [1], отсутствуют фотографии (или иные изображения), по которым можно идентифицировать внешний вид оспариваемого промышленного образца.

Таким образом, в материалах возражения не представлен документ, позволяющий 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).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.05.2008, патент РФ на промышленный образец № 65139 оставить в силе.