

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 возражение ООО «Научно-Внедренческая Компания «Синтез» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 30.12.2013, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №84250, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец №84250 «Насадочный элемент» выдан по заявке №2012501139/49 с приоритетом от 16.04.2012 на имя ЗАО «Сигма Аква Технолоджис» (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

«Насадочный элемент,
характеризующийся:

- выполнением элемента в виде шара;

отличающийся:

- наличием тонких волнообразных ребер;

- выполнением ребер переменной ширины;

- расположением волнообразных ребер на равном расстоянии и параллельно друг другу;

- формообразованием поверхности шара кромками волнообразных ребер;

- разделением элемента на две половины круглой перегородкой;

- выполнением в круглой перегородке сквозных круглых отверстий;

- наличием кольцевых накладок вокруг сквозных круглых отверстий;

- наличием перемычки, расположенной диаметрально по высоте перегородки, проходящей через круглые сквозные отверстия вдоль их диаметра».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное тем, что промышленный образец по оспариваемому патенту не относится к объектам патентных прав, а также не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В подтверждение несоответствия промышленного образца условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность» в возражении приведены следующие материалы:

- патент на промышленный образец №83368, с приоритетом от 21.06.2010 и датой публикации от 16.10.2012 (далее - [1]);

- патент на промышленный образец №77368, с приоритетом от 26.03.2010 и датой публикации от 16.01.2011 (далее - [2]);

- патент на полезную модель №98339, с приоритетом от 14.05.2010 и датой публикации от 20.10.2010 (далее - [3]).

При этом отмечено, что «отличие решения по оспариваемому патенту от известных из патентов [1] - [3] состоит только в изменении в конструкции насадочного элемента количества типового конструктивного элемента, а именно: сквозного отверстия овальной формы с накладкой по контуру». Кроме того, указано, что упомянутые проходные отверстия являются технологическими («влияющими на достижение технического результата», а не на «формирование внешнего вида изделия». В возражении подчеркнуто, что «наличие или отсутствие указанных сквозных отверстий на части перегородки, расположенной во внутреннем пространстве шарообразного элемента, не оказывает никакого влияния на формирование внешнего вида изделия и не оставляет зрительного впечатления». По мнению лица, подавшего возражение, отличительные признаки решения по оспариваемому патенту от известных из патентов [1] - [3] решений не являются существенными, поскольку производимые общие зрительные впечатления от сравниваемых решений совпадают (сравниваемые решения сходны до степени

смещения). В возражении сделан вывод о том, что с учетом изложенных в возражении обстоятельств, решение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность», а «при признании указанного отличительного признака, касающегося формы и расположения сквозных отверстий элемента, не относящимся к существенным признакам, - решение по оспариваемому патенту не соответствует также и условию патентоспособности «новизна».

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, решение по оспариваемому патенту не относится к объектам патентных прав, поскольку «противоречит обычаям делового оборота и общественным интересам». В подтверждение данного мнения в возражении приведен «дополнительный источник информации» - патент на полезную модель №116368, выданный на имя другого лица (не патентообладателя оспариваемого патента) с приоритетом от 15.12.2011 и датой публикации от 27.05.2012 (далее - [4]). Как отмечено в возражении – описание к патенту [4] «содержит иллюстративные материалы идентичные изображениям изделия по оспариваемому патенту». На этом основании, с учетом более ранней даты приоритета полезной модели по патенту [4], чем дата приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту и с учетом распечаток из интернета (далее - [5]), лицо, подавшее возражение, полагает, что «создаются предпосылки недобросовестной конкуренции» путем введения в заблуждение потребителя в отношении производителя изделия.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на дату заседания коллегии палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с доводами возражения и отметил следующее.

По мнению патентообладателя промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от изделий, представленных в патентах [1] - [3], существенными признаками, касающимися выполнения круглых отверстий и определяющими особенности изделия. При этом отмечено, что в возражении не приведены решения, содержащие признаки, совпадающие с отличительными признаками решения по оспариваемому патенту. Патентообладатель обращает внимание на то, что

представленные в патенте на полезную модель [2] чертежи не дают полного детального представления о внешнем виде изделия, поскольку поясняют исключительно техническую сущность устройства. Далее в отзыве подчеркнуто, что патент на полезную модель [4] не может быть принят к рассмотрению, поскольку имеет дату публикации более позднюю, чем дата приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Кроме того в отзыве отмечено, что утверждение лица, подавшего возражение, о невозможности отнесения решения по оспариваемому патенту к объектам патентных прав как противоречащее общественным интересам, «является необоснованным и не подтвержденным», поскольку «ни одно из перечисленных в нормативных документах условий, препятствующих признанию решения объектом патентных прав не относиться к рассматриваемой ситуации».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает 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 Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент ПО).

В соответствии с подпунктом 4 пункта статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав: решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К таким результатам интеллектуальной деятельности в соответствии с пунктом 9.5 Регламента ПО относятся, в частности: решения, способные ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя и (или) места

производства изделия и (или) товара, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса 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.

Согласно пункту 2 статьи 1352 Кодекса, промышленный образец является 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.

Согласно подпункту (1) пункта 22.5.4 проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображении изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.4 Регламента 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.

Согласно подпункту (2) пункта 23.3 Регламента ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, в частности, является: для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

В соответствии с подпунктами (4) и (5) пункта 22.5.4 Регламента ПО При установлении новизны в область общедоступных сведений с даты приоритета включаются в объеме правовой охраны все запатентованные в Российской

Федерации (в том числе и тем же лицом) *промышленные образцы* с более ранней датой приоритета, т.е. *промышленные образцы*, зарегистрированные в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации.

При установлении новизны в область общедоступных сведений включаются все поданные заявки на *промышленные образцы* с более ранней датой приоритета, не отозванные и не признанные отозванными, при соблюдении совокупности указанных в настоящем подпункте условий.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.5 при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1352 Кодекса, нашедшие отражение на изображениях изделия.

Согласно подпункту (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

Согласно подпункту (2) пункта 22.5.5 существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, в случаях если:

(2.1) 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.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объёме совокупности существенных признаков, нашедших отображение на изображениях изделия и включенных в перечень, приведенный выше.

При анализе доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, было установлено следующее.

Сведения, содержащиеся в патенте [4] и сведения из интернет-ресурса [5], не могут быть признаны общедоступными на дату приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту согласно подпункту (2) пункта 23.3 Регламента ПО и, соответственно, не могут быть привлечены для целей установления соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности.

Так, патент на полезную модель [4] имеет дату публикации более позднюю, чем дата приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту (см. также подпункт (4) пункта 22.5.4 Регламента ПО).

Сведения [5], распечатанные из сети Интернет, также не могут быть учтены, поскольку в возражении не представлено документов, подтверждающих дату их размещения в электронной среде.

Патент [1], согласно подпункту (4) пункта 22.5.4 Регламента ПО включается в область общедоступных сведений с даты приоритета в объеме правовой охраны только при установлении соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Сведения, содержащиеся в патентах [2]-[3], удовлетворяют условиям общедоступности, предусмотренным пунктом пункт 23.3 Регламента ПО.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве ближайшего аналога промышленного образца по оспариваемому патенту лицом, подавшим возражение, указано любое из решений, известных из патентов [1]-[3]. Следует констатировать, что решение внешнего вида насадочного элемента по оспариваемому патенту отличается от каждого из решений, известных из патентов [1]-[3], следующими признаками, нашедшими отображение на изображениях изделия и включенными в перечень существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту: «- выполнением в круглой перегородке сквозных круглых отверстий корпуса, - наличием кольцевых накладок вокруг сквозных круглых отверстий, - наличием перемычки, расположенной диаметрально по высоте перегородки, проходящей через круглые сквозные отверстия вдоль их диаметра».

Следовательно, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

Целесообразно отметить, что в возражении в отношении несоответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» приведены только доводы, подтверждающие, по мнению лица, подавшего возражение, наличие сходства до степени смешения внешнего вида изделия по оспариваемому патенту и внешнего вида изделий, известных из уровня техники – патентов [2], [3] (подпункт 2.1 пункта 22.5.5 Регламента).

Других оснований для признания промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», предусмотренных в пункте 22.5.5 Регламента ПО в возражении не представлено.

Промышленный образец по оспариваемому патенту является объемным художественно-конструкторским решением внешнего вида изделия – «насадочный элемент».

Насадочный элемент по оспариваемому патенту, имеет особенности, позволяющие зрительно отличить его от насадочного элемента, изображение которого приведено в описании к патенту [2] и от решения внешнего вида насадочного элемента по патенту [3]. Данные особенности обеспечиваются отличительными признаками, указанными выше в настоящем заключении.

Анализ отличий (с учетом степени свободы дизайнера) свидетельствует о несходстве до степени смешения общих впечатлений, производимых промышленным образцом по оспариваемому патенту и внешним видом изделий, представленных в патентах [2], [3].

Такие признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшие отображение на фотографиях изделия, как: «выполнение в круглой перегородке сквозных круглых отверстий и наличие кольцевых накладок вокруг сквозных круглых отверстий» являются существенными при визуальном восприятии изделия, зрительно активны, придают решению характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, т.е. индивидуализируют изделие, участвуют в создании общего впечатления оставляемого его внешним видом. При этом, с учетом представленного в возражении аналогового ряда форм изделий того же назначения, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что функциональные особенности изделия, к которому относится промышленный образец, действительно предполагают сквозное отверстие в сплошной круглой перегородке. Однако, выполнение в композиционном построении промышленного образца по оспариваемому патенту двух круглых по форме сквозных отверстий, акцентированных накладками и разделенных по оси перемычкой, обеспечивает внешнюю привлекательность (эстетичность) изделия, его эстетические особенности, существенно отличающиеся в изделиях того же назначения (в изделиях по патентам [1] - [3], приведенным в возражении, указанное отверстие выполнено по всей длине перегородки и имеет удлиненную овальную

форму).

Данные обстоятельства обуславливают вывод о «несходстве» сравниваемых изделий, ввиду несовпадения общих зрительных впечатлений, оставляемых насадочным элементом по оспариваемому патенту и насадочным элементом по патенту [2] и по патенту [3], поскольку изделия не сходны по своим существенным признакам, формирующим зрительный образ каждого из них.

При признании несоответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность» по основаниям, изложенным в подпункте 2.1 пункта 22.5.5 Регламента, сравниваются общие зрительные впечатления производимые совокупностями существенных признаков, определяющих внешний вид изделий.

Таким образом, в возражении не приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условиям патентоспособности «оригинальность», по основанию, предусмотренному подпунктом 2.1 пункта 22.5.5 Регламента ПО.

В отношении доводов возражения о невозможности отнесения промышленного образца по оспариваемому патенту к объектам патентных прав, как противоречащего общественным интересам (по мнению лица, подавшего возражение, «при наличии патента на полезную модель [4] создаются условия недобросовестной конкуренции путем введения в заблуждение потребителя в отношении производителя изделия»),целесообразно отметить следующее.

Патентом на полезную модель защищается не внешний вид изделия, а устройство - конструкция изделия и ее эксплуатационные характеристики, т.е. техническое решение, не являющееся средством индивидуализации товара. Кроме того, патентообладатель не отождествляется с производителем полезной модели, равно как и место его нахождения не отождествляется с местом будущего производства полезной модели. Таким образом, запатентованное техническое решение не способно ввести общественность в заблуждение в отношении производителя и (или) места производства товара.

Учитывая изложенное коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2013, патент Российской Федерации на промышленный образец №84250 оставить в силе.