

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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, поступившее 25.09.2014 от ООО «Ледяной дом» (далее – лицо, подавшее возражение,) против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №72861, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец №72861 «Упаковка дляпельменей» выдан по заявке №2008500615/49 с приоритетом от 26.02.2008 на имя Богдана С.А. В дальнейшем, согласно договору от 30.03.2016 №РД0194800 исключительное право перешло ООО "Нижегородская инвестиционная компания" (далее – патентообладатель). Патент действует со следующим перечнем существенных признаков:

«Упаковка дляпельменей,

характеризующаяся:

- выполнением в виде прямоугольного пакета горизонтально ориентированной формы;

- выполнением сварных швов;

- наличием в оформлении поверхности графических элементов и шрифтовой графики;

отличающаяся:

- композиционным решением лицевой стороны, содержащей центральный прозрачный участок и два цветных участка выше и ниже его;

- наличием на прозрачном участке на двух строчках шрифтовой надписи, выполненной на верхней строчке крупным прямым шрифтом с окантовкой на нижней строчке, рисованным шрифтом;

- наличием на лицевой стороне изображения женщины в домашнем платье с фартуком, раскатывающей скалкой тесто для пельменей;

- наличием на лицевой стороне изображений заготовок пельменей на столе;

- наличием на лицевой стороне изображения маленькой девочки с торчащими косичками, ухватившейся ручками за стол;

- проработкой цветных участков в виде дугообразных цветных полос;

- наличием в нижней части лицевой стороны плашки в форме скалки с краями, повторяющими контуры расположенной на ней шрифтовой надписи».



Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии патентов Российской Федерации на промышленные образцы №№49402, 53892, 55847, 61927,49676 (далее - [1]) и «копии материалов дела о рассмотрении возражения ИП Богдана С.А. от 15.11.2013 против предоставления правовой охраны товарному



знаку по свидетельству №472797» , включающие:

- договоры на поставку полотна OPP 20T и пакетов из PELD cold T с приложениями дизайн-макета для упаковки пельменей, датированные 2012, 2006,2004 и 2008 годами (далее - [2]);

- товарные накладные, платежные документы, относящиеся к поставкам полотна по договорам [2] (далее - [3]);

-санитарно-эпидемиологические заключения, технические условия и сертификаты соответствия на пельмени, в т.ч. пельмени «Отрадные» (далее - [4]);

- договоры купли-продажи замороженной продукции - пельменей, в т.ч. пельменей «Отрадные», датированные 2002, 2003, 2004 годами (далее - [5]);

- товарные накладные, счета-фактуры, платежные документы, относящиеся к купле-продаже товара, в частности пельменей «Отрадные» (далее - [6]).

В отношении несоответствия решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» в возражении указано следующее.

Поставляемые ООО «Охта-плюс» пакеты (полотно) И.П. Богданом С.А. по договорам [2], в частности, по договору №1283 от 19.03.2003 указаны в возражении в качестве наиболее близкого аналога промышленного образца по оспариваемому патенту. По мнению лица, подавшего возражение, упаковка по оспариваемому патенту отличается от пакета, представленного в дизайн-макете, приложенном к упомянутому договору, «только тем, что упаковка по оспариваемому патенту выполнена из прозрачного материала и имеет сварные швы». При этом отмечено, что «изделия аналогичного назначения, известны из патентов [1] и содержат все указанные отличительные признаки».

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, решение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку «с учетом сведений, приведенных в договорах с приложениями [2]», указанные отличительные признаки имманентно присущи «изделиям, изображения которых представлены в дизайн-макетах, приложенных к указанным договорам».

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в корреспонденции, поступившей 02.12. 2015 представил отзыв по мотивам возражения.

В отзыве патентообладатель отмечает следующее.

-основная масса документов, приложенных к возражению, имеет более позднюю дату составления по сравнению с датой приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту;

- большая часть документов содержит наименование такой продукции, как пельмени «Отрадные», однако, никоим образом, не демонстрирует, в какой упаковке они были реализованы покупателю;

- договоры с приложениями [2] касаются разработки дизайнов упаковок и регулируют взаимоотношения только подписавших их сторон. Согласно соглашению о конфиденциальности, заключенному сторонами, передаваемые в рамках договоров [2] сведения не предназначены для ознакомления с ними третьих лиц.

В возражении подчеркнуто, что указанные документы [2] - [6] им были представлены в рамках возражения по оспариванию товарного знака со словесным элементом пельмени «Отпадные», зарегистрированного после даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, для подтверждения факта поставки продукции – пельмени «Отрадные». Патентообладатель не отрицает, что является производителем замороженной продукции, в том числе и пельменей «Отрадные», которые выпускает с 2000 года. Патентообладатель отмечает, что идея внешнего вида упаковки для пельменей «Отрадные» принадлежит именно ему. Создавался и дорабатывался дизайн упаковки по оспариваемому патенту до 2008 года (до даты подачи заявки на промышленный образец). Однако в коммерческий оборот продукция с использованием упаковки по оспариваемому патенту была введена только после даты приоритета промышленного образца по указанному патенту.

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

С учетом даты подачи (26.02.2008) заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Кодекс в редакции Федерального закона от 18.декабря 2006 г. №231-ФЗ и 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).

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 пункту 3 статьи 1352 Кодекса, промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.1 Правил ПО, проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с пунктом 21.3 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.

При этом датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является: для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования; 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 правовая охрана в объёме приведённого выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий.

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

Материалы [2] - [6], приложенные к возражению, представляют собой копии фотокопий, часть из которых нечитабельна. В возражении приведены ссылки на номера страниц указанных приложений, при этом отсутствует нумерация страниц в самих приложениях, представленных на 385 листах. Кроме того, товарные накладные, счета-фактуры и платежные документы не систематизированы и не содержат информации, например о номерах договоров, с которыми их можно соотнести.

Анализ материалов [2] и [3] показал следующее.

Договор №1283 от 19.03.2003 (см. стр. 259 приложений к возражению), заключен между ЧП Богдан С.А. (далее - заказчик) и ООО «ОХТА» (далее - исполнитель), на изготовление пакетов из полотна из PELD cold T. Исполнение обязательств, взятых на себя сторонами по указанному договору, подтверждается расходной накладной №1283 от 23.04.2003 и электронным платежным документом 21.04.2003. Внешний вид пакетов представлен в приложениях (дизайн-макет) к указанному договору.

При этом, в возражении не приведено документов, свидетельствующих о факте реализации пакетов, изображение которых представлено в приложении к договорам [2], что не позволяет сделать вывод об известности сведений о полотне (пакетах) в результате их использования.

Вместе с тем, информация о замороженной продукции - пельмени «Отрадные», содержащаяся в материалах [4]- [6] может быть привлечена для установления даты, с которой сведения о продукте – пельмени «Отрадные» стали общедоступными.

Однако, сведения, содержащиеся в материалах [4] - [6], не могут быть привлечены для целей установления соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности, поскольку не содержат внешнего вида упаковок, в которых пельмени «Отрадные» отпускались поставщикам.

Так, договоры [4], товарные накладные, платежные документы [5], санитарно-эпидемиологические заключения, технические условия и сертификаты соответствия [6] содержат только указание наименования продукции - пельмени «Отрадные» и указание, что продукт может поставляться потребителю как «на вес», так в коробках, упаковках и в пакетах. Но при этом материалы [4]- [6] не содержат сведений о внешнем виде какой - либо упаковки.

Кроме того, не представлено каких-либо сведений, подтверждающих поставки по договорам [4] именно в пакетах, изготовленных по договорам [2], или документов, позволяющих корреспондировать пакеты (полотно) по договорам [2] с продукцией, указанной в материалах [4]- [6].

Таким образом в возражении не представлено сведений об изделии «упаковка», ставшим известным в результате его использования.

Позиция «особо отмеченная» лицом, подавшим возражение, со ссылкой на текст возражения ИП Богдана С.А. от 15.11.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «Отпадные» по свидетельству №472797, заключается в следующем. По мнению лица, подавшего возражение, «патентообладатель сам утверждает - продукция пельмени «Отрадные», выпускаемая им в упаковках по оспариваемому патенту на промышленный образец, ...появилась на рынке и стала известна...задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству №472797». Данное утверждение не противоречит сделанному выше выводу. Действительно, приоритет упомянутого товарного знака установлен от 02.11.2011, в то время как дата приоритета оспариваемого патента на промышленный образец – 26.02.2008. Следовательно, в течение более 3-х лет правообладатель мог поставлять пельмени «Отрадные» потребителю в упаковках по оспариваемому патенту.

Для сведения целесообразно отметить, что решение внешнего вида упаковки для пельменей по оспариваемому патенту, отличается от пакетов, изображения которых представлены в дизайн - макетах (черно-белые с раскладкой цветов), приложенных к договорам [2], в частности к договору №1283 от 19.03.2003. Это отличие обусловлено не только, указанными в возражении признаками – «выполнение из прозрачного материала и имеет сварные швы», но также и признаком «выполнение в виде прямоугольного пакета *горизонтально* ориентированной формы», включенным в перечень промышленного образца по оспариваемому патенту. Также на дизайн-макетах не идентифицируется признак, характеризующий решение по оспариваемому патенту и касающийся выполнения на лицевой стороне центрального прозрачного участка между двумя цветными. Действительно, как следует из раскладки цветов, представленной в дизайн-макетах, упомянутый участок выполняется в белом цвете.

Данное обстоятельство может свидетельствовать в пользу патентообладателя, утверждающего, что до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту им была произведена разработка дизайна упаковки, но не поставка продукции в ней потребителю.

Таким образом, в возражении не приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условиям патентоспособности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.09.2014, патент Российской Федерации на промышленный образец №72861 оставить в силе.