

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 Общества с ограниченной ответственностью «Тульская гармонь», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 03.11.2010 против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №74846 по заявке №22009501260/49, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №74846 на группу промышленных образцов «Гармонь сувенирная (3 варианта)» выдан по заявке №2009501260/49 с приоритетом от 12.05.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бастон», Россия (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

1. Гармонь сувенирная (вариант 1),
характеризующаяся:
 - наличием правого полукорпуса с грифом, на котором размещена клавиатура мелодии, левого полукорпуса с клавиатурой аккомпанемента и меховой камерой между ними;
 - выполнением клавиатур кнопочными, контрастного цвета по отношению к фону поверхности грифа и полукорпусов;
 - наличием металлических накладок на уголках мехов;

- наличием на боковой стороне правого полукорпуса декоративной решетки, выполненной в виде фигурных прорезей;
 - выполнением фигурных прорезей декоративной решетки в виде разнообразно ориентированных лекальных кривых;
 - наличием на боковой стороне левого полукорпуса опорной решетки, декорированной фигурными прорезями;
 - наличием изобразительного мотива на верхних и передних сторонах полукорпусов;
 - наличием на левом полукорпусе ручного ремня;
- отличающаяся:
- выполнением верхней и нижней сторон грифа со слегка скошенными поверхностями;
 - выполнением кнопок клавиатур в один ряд;
 - наличием на правом полукорпусе ручного ремня, выполненного в виде петли на большой палец руки;
 - наличием орнаментальной отделки на верхних и передних сторонах полукорпусов;
 - выполнением орнаментальной отделки на полукорпусах в виде дугообразных элементов мазками и коротких линий;
 - выполнением изобразительного мотива в виде стилизованных ромашек и листьев на верхних сторонах полукорпусов;
 - выполнением изобразительного мотива в виде стилизованных ромашек, бутончиков, листьев, стеблей и мазков на передних сторонах полукорпусов;
 - выполнением поверхностей полукорпусов и кнопок клавиатуры мелодии имитирующих перламутр.

2. Гармонь сувенирная (вариант 2),
характеризующаяся:

- наличием правого полукорпуса с грифом, на котором размещена клавиатура мелодии, левого полукорпуса с клавиатурой аккомпанемента и меховой камерой между ними;

- выполнением клавиатур кнопочными, контрастного цвета по отношению к фону поверхности грифа и полукорпусов;

- наличием металлических накладок на уголках мехов;

- наличием на боковой стороне правого полукорпуса декоративной решетки, выполненной в виде фигурных прорезей;

- выполнением фигурных прорезей декоративной решетки в виде разнообразно ориентированных лекальных кривых;

- наличием на боковой стороне левого полукорпуса опорной решетки, декорированной фигурными прорезями;

- наличием изобразительного мотива на верхних и передних сторонах полукорпусов;

отличающаяся:

- выполнением верхней и нижней сторон грифа со слегка скошенными поверхностями;

- выполнением кнопок клавиатур в один ряд;

- наличием на правом полукорпусе ручного ремня, выполненного в виде петли на большой палец руки;

- выполнением изобразительного мотива в виде стилизованных крупных и более мелких цветов, бутончиков, листьев, стеблей, завитков и мазков;

- выполнением поверхностей полукорпусов и кнопок клавиатуры мелодии имитирующих перламутр.

3. Гармонь сувенирная (вариант 3),

характеризующаяся:

- наличием правого полукорпуса с грифом, на котором размещена

клавиатура мелодии, левого полукорпуса с клавиатурой аккомпанемента и меховой камерой между ними;

- выполнением клавиатур кнопочными, контрастного цвета по отношению к фону поверхности грифа и полукорпусов;
- наличием металлических накладок на уголках мехов;
- наличием на боковой стороне правого полукорпуса декоративной решетки, выполненной в виде фигурных прорезей;
- выполнением фигурных прорезей декоративной решетки в виде разнообразно ориентированных лекальных кривых;
- наличием на боковой стороне левого полукорпуса опорной решетки, декорированной фигурными прорезями;
- наличием изобразительного мотива на верхних и передних сторонах полукорпусов;

отличающаяся:

- выполнением верхней и нижней сторон грифа со слегка скошенными поверхностями;
- выполнением кнопок клавиатур в один ряд;
- наличием на правом полукорпусе ручного ремня, выполненного в виде петли на большой палец руки;
- выполнением изобразительного мотива в виде стилизованных крупных и более мелких цветов, листьев, стеблей, завитков и мазков;
- выполнением поверхностей полукорпусов и кнопок клавиатуры мелодии имитирующих перламутр.

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное тем, что группа промышленных образцов по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1352 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, ближайшим аналогом изделия «гармонь сувенирная (три варианта)» по оспариваемому патенту является гармонь сувенирная «Кроха» 7х3-1», внешний вид которой зарегистрирован 05.04.2007 Федеральным агентством по промышленности в перечне образцов

изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства за № 38 (далее - [1]).

В подтверждение общедоступности сведений о гармонии сувенирной «Кроха» до даты приоритета группы промышленных образцов по оспариваемому патенту к возражению приложены следующие материалы:

- справка из департамента культуры Тульской области за №28-01-20/2019 от 26.10.2010 (далее - [2]);

- письма из государственных организаций Тульской области (далее - [3]);

- товарные накладные, счет, счет-фактура, акт приемки, фотографии, договор от 22.02.2008 (далее - [4]).

В возражении приведен сравнительный анализ изделия, изображение которого представлено в документе [1] и изделий (три варианта) по оспариваемому патенту, на основании которого лицо, подавшее возражение делает вывод о том, что все варианты гармонии сувенирной по оспариваемому патенту содержат все существенные признаки гармонии сувенирной «Кроха», приведенной в документе [1]. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, все варианты гармонии сувенирной по оспариваемому патенту и гармонии, известной из документа [1], производят общее зрительное впечатление, т.к. они сходны до степени смешения, при этом отличительные признаки не создают иного зрительного впечатления.

На основании изложенного выше лицо, подавшее возражение, просит признать оспариваемый патент недействительным полностью.

Второй экземпляр возражения был направлен патентообладателю в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.02.2011, патентообладатель представил отзыв по мотивам возражения, в котором отметил следующее.

По мнению патентообладателя в возражении отсутствуют документы, свидетельствующие об изготовлении гармонии сувенирной «Кроха», равно как

и документы, подтверждающие продажу указанного в возражении в качестве ближайшего аналога изделия.

В отношении «демонстрации» (экспонировании) гармони сувенирной «Кроха» на выставках, в отзыве отмечено, что к возражению не приложены каталоги выставок и отсутствует информация по экспонатам упомянутых выставок.

Кроме того, по мнению патентообладателя, в возражении некорректно проведен сравнительный анализ 2-го и 3-го вариантов промышленного образца с гармонью «Кроха», а именно: проигнорирована разница в пропорциях, в решении левого полукорпуса, грифа и в количестве кнопок на нем.

Далее в отзыве патентообладатель отметил, что при сравнении первого варианта гармони по оспариваемому патенту и гармони «Кроха» «действительно, просматривается единое стилевое решение сравниваемых художественно-конструкторских решений, позволяющее однозначно сделать вывод об их общем авторстве».

При этом патентообладатель не исключает возможности корректировки перечня существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту в случае принятия в качестве ближайшего аналога гармони сувенирной «Кроха» по документу [1].

Учитывая изложенное патентообладатель просит отказать в удовлетворении упомянутого возражения.

К отзыву приложен текст Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 06.02.2009 за №44 «О регистрации образцов изделий народных художественных промыслов....» (далее [5]).

Изучив материалы дела и, заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги палаты по патентным спорам находят доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного

образца по указанному патенту включает Кодекс, 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) и вышеупомянутые Правила ППС.

Согласно пункт 3 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с пунктом 9.8.1. Регламента ПО изображение внешнего вида изделия является основным документом, содержащим информацию о заявленном промышленном образце, используемую для определения объема правовой охраны промышленного образца, предоставляемого на основании патента - информацию о совокупности признаков промышленного образца, включенных в перечень существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с пунктом 9.10.1. Регламента ПО перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца и притязаний заявителя.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1352 Кодекса 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 (3) пункта 22.5.4 Регламента 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 подпункта (2) пункта 23.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:

для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их показа;

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

Согласно подпункту (2) пункта 22.5.5 Регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 22.5.5 Регламента 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, соответствующего требованиям пункта 9.9.4.2 настоящего Регламента (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 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.

В соответствии с пунктом 22.5.6. Регламента если заявлена группа промышленных образцов, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов. Патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, когда патентоспособны все промышленные образцы группы.

Если установлено, что патентоспособны не все промышленные образцы группы, то заявителю сообщается об этом в запросе, предлагается представить свое мнение относительно приведенных доводов и, при необходимости, исключить из перечня пункты, в которых охарактеризованы непатентоспособные промышленные образцы, либо представить эти пункты в скорректированном виде.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на промышленный образец, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без

внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительными частично.

Группе промышленных образцов по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия.

Анализ доводов лица, подавшего возражение и доводов патентообладателя с учетом материалов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, показал следующее.

В качестве ближайшего аналога группы промышленных образцов по оспариваемому патенту лицом, подавшим возражение, указано решение внешнего вида гармони, изображение которой представлено в приложении к документу [1].

Данный документ [1] принят коллегией палаты по патентным спорам к рассмотрению при оценке соответствия группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условиям патентоспособности, поскольку он является официально утвержденным до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту в соответствии с Федеральным законом от 06.01.1999 №7-ФЗ «О народных художественных промыслах» перечнем образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, а его общедоступность подтверждена справкой Департамента культуры Тульской области [2].

Следовательно, анализ остальных материалов возражения [3], [4], приведенных также для подтверждения общедоступности сведений об изделии «гармонь сувенирная «Кроха» 7х3 -1, изображение, которой представлено в документе [1], нецелесообразен.

В отношении доводов сторон, касающихся оценки соответствия группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» необходимо отметить следующее.

Изображение ближайшего аналога, представленное в единичном ракурсе в документе [1] не содержит следующих признаков, характеризующих все три варианта гармонии сувенирной по оспариваемому патенту: «наличие на боковой стороне левого полукорпуса опорной решетки, декорированной фигурными прорезями», «наличие на правом полукорпусе ручного ремня, выполненного в виде петли на большой палец руки», «выполнение поверхностей полукорпусов, имитирующих перламутр».

Таким образом, из сведений, представленных в документе [1] не известна вся совокупность существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенная в перечне существенных признаков промышленного образца.

Следовательно «гармонь сувенирная» (три варианта) по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности новизна, предусмотренному пунктом 2 статьи 1352 Кодекса.

Что касается доводов, приведенных в возражении в отношении несоответствия группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», то необходимо отметить следующее.

Действительно представленное в документе [1] изображение гармонии сувенирной «Кроха», не содержит всех признаков, характеризующих группу промышленных образцов по оспариваемому патенту. Однако, в случае первого варианта гармонии сувенирной по оспариваемому патенту следует констатировать, что производимые сравниваемыми изделиями общие зрительные впечатления совпадают, поскольку они сходны по своим существенным признакам, формирующим зрительный образ изделия: конструкции, форме, пропорциям, характере пластического решения, орнаментальной отделке полукорпусов изобразительными мотивами виде стилизованных ромашек, бутончиков, листьев, стеблей и мазков и т.д.

Вышеперечисленные общие признаки, характеризующие форму и

композиционные элементы являются зрительно активными и доминирующими, они индивидуализируют изделие, участвуют в создании зрительного впечатления от его внешнего вида у потребителя, т.е. сравниваемые решения изделий сходны до степени смешения.

Указанные выше в настоящем решении для первого варианта изделия по оспариваемому патенту отличия (особенности) представляют собой нюансную проработку некоторых элементов, не позволяют зрительно отличить сравниваемые изделия, т.е. не участвуют в формировании иного зрительного образа изделия и не создают его своеобразия, следовательно не обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Таким образом вариант 1 гармони сувенирной по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность», предусмотренному пунктом 3 статьи 1352 Кодекса (см. также подпункт (2.1) пункта 22.5.5 Регламента).

Доводы возражения, касающиеся несоответствия условию патентоспособности вариантов 2 и 3 по оспариваемому патенту «оригинальность» ввиду их сходства до степени смешения с известным из документа [1] решением, следует признать несостоятельными по следующим причинам.

Производимые гармонью «Кроха» по документу [1] и гармонью сувенирной (2-ой и 3-ий варианты) по оспариваемому патенту зрительные впечатления не совпадают, поскольку сравниваемые изделия не сходны по существенным признакам. Так изделие по оспариваемому патенту (2-ой и 3-ий варианты) характеризуется следующими признаками, не присущими известному из документа [1] решению: пропорциональное решение элементов, определяющих форму и конфигурацию, композиционный мотив орнамента, его расположение на полукорпусах, а также количество и размеры кнопок на клавиатуре. Указанные признаки существенно влияют на формирование внешнего вида изделия и придают ему индивидуальность при создании зрительного образа.

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что варианты 2 и 3 гармони сувенирной по оспариваемому патенту соответствуют условию патентоспособности «оригинальность», предусмотренному подпункт (2.1) пункта 22.5.5 Регламента.

Другие оснований, касающихся соответствия группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию «оригинальности» в возражении отсутствуют.

Относительно мнения патентообладателя о том, что материалы, приложенные к возражению, не свидетельствуют «об изготовлении и продаже гармони сувенирной «Кроха» целесообразно отметить, что данные вопросы исследуются коллегией палаты по патентным спорам в тех случаях, когда мотивация возражения основывается на сведениях об изделии, ставшем известным в результате его использования. Однако в упомянутом возражении такой мотив отсутствует.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать 1-й вариант группы промышленных образцов по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности «оригинальность», предусмотренному пунктом 3 статьи 1352 Кодекса.

С учетом данных обстоятельств и в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам предложила патентообладателю внести изменения в перечень существенных признаков по оспариваемому патенту, предусмотренные Правилами ПО.

Патентообладатель на заседании коллегии палаты по патентным спорам представил ходатайство об исключении из перечня существенных признаков по оспариваемому патенту варианта 1.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 03.11.2010, патент Российской Федерации на промышленный образец №74846 признать недействительным частично и выдать новый патент Российской Федерации на промышленный образец «Гармонь сувенирная» (два варианта) со следующей совокупностью существенных признаков: