

**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 поступившее 14.09.2011 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Вестерн" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 72752, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец № 72752 «Когтеточка со столбиком и игрушкой для кошек» выдан по заявке №2008501350/49 с приоритетом от 25.04.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Близнецы-Вет» (далее – патентообладатель) со следующим перечнем существенных признаков:

«Когтеточка со столбиком и игрушкой для кошек,

характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: основание со столбиком, имеющих рабочую поверхность для заточки когтей, и игрушка;

отличающаяся:

- решением основания и столбика в виде единой пустотелой конструкции, имеющей жесткую рабочую поверхность для точки когтей, выполненную из плетеной веревки;

- решением основания в виде устойчивой плоской поверхности, переходящей в столбик, который представлен в виде конусообразной поверхности;
- выполнением игрушки на веревке, крепящейся к верхней части столбика, в виде стилизованной фигурки животного.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

К возражению приложены следующие материалы:

- фрагмент каталога продукции компании Western® «Зоотовары», 2006, всего 4 л. (далее – [1]);
- фрагмент журнала «Зоомедвет», 2005, №11, всего 2 л. (далее – [2]);
- патент США № Des.235270, опубл. 03.06.1975, на 1 л. (далее – [3]);
- патент США № Des.336557, опубл. 15.06.1993, на 1 л. (далее – [4]);
- патент Германии № 40205015-0046, опубл. 25.11.2002, на 1 л. (далее – [5]);
- патент США № 6640750, опубл. 04.11.2003, на 1 л. (далее – [6]);
- патент США № D513546, опубл. 10.01.2006, на 1 л. (далее – [7]);
- договор № 45 от 20.04.2006 со спецификацией №1, товарная накладная № 0504/01 от 04.05.2006, платежное поручение № 708 от 21.04.2006, платежное поручение № 815 от 06.05.2006, всего 5 л. (далее – [8]);
- распечатка с сайта <http://www.zoomedvet.ru>, всего 4 л. (далее – [9]);
- письмо ЗАО НПО «Сельскохозяйственные технологии» на 2 л. (далее – [10]);
- платежное поручение № 1667 от 18.11.2005 на 1 л. (далее – [11]);
- товарная накладная № 1369 и счет-фактура № 1369 от 15.09.2005, всего 2 л. (далее – [12]);
- товарная накладная № 2/ТГ-2040 и счет-фактура № ТГ-2040 от 09.08.2006, всего 3 л. (далее – [13]);

- товарная накладная № 2/ТГ-2085 и счет-фактура № ТГ-2085 от 11.08.2006, всего 4 л. (далее – [14]);
- товарная накладная № 2/ТГ-2024 и счет-фактура № ТГ-2024 от 09.08.2006, всего 8 л. (далее – [15]);
- товарная накладная № 2/ТГ-2745 и счет-фактура № ТГ-2745 от 04.10.2006, всего 6 л. (далее – [16]);
- патент США № Des.355057, опубл. 31.01.1995, на 1 л. (далее – [17]);
- патент США № Des.386839, опубл. 25.11.1997, на 1 л. (далее – [18]);
- патент США № D565808, опубл. 01.04.2008, на 1 л. (далее – [19]);
- патент США № 4517922, опубл. 21.05.1985, на 1 л. (далее – [20]);
- патент США № 6619237, опубл. 16.09.2003, на 1 л. (далее – [21]).

По мнению лица, подавшего возражение, решения изделий, проиллюстрированные в источниках информации [1] и [2], сходны до степени смешения с промышленным образцом по оспариваемому патенту.

При этом согласно возражению, когтеточка по оспариваемому патенту отличается от известных изделий выполнением основания плоским, что «... не оказывает существенного влияния на общее впечатление ...». Также в возражении со ссылкой на патентные документы [4], [5], [17] – [21] отмечается, что подобное выполнение основания широко известно.

Общедоступность источников информации [1] и [2] на дату приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждается материалами [8] – [11].

Кроме того, в возражении отмечается, что сведения о когтеточке «Конус с мышкой», артикул 363248, изображенной в каталоге [1], стали известны в результате ее использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Данное мнение в возражении подкрепляется копиями товарных накладных и счетов-фактур [12] – [16].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам 07.12.2011 поступил отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с приведенными в возражении доводами и сделанным заключением.

По мнению патентообладателя, ни одно из решений внешнего вида изделий, представленных на изображениях в материалах [1] и [2], не содержит всей совокупности существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (25.04.2008), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №84, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 №4813 в части, не противоречащей Кодексу (далее – Правила ПО) и Правила ППС.

Согласно пункту 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 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.3.4.4 Правил ПО сущность промышленного образца выражается в совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков, которые определяют внешний вид изделия с указанными заявителем эстетическими и (или) эргономическими особенностями. Признаки относятся к существенным, если они определяют эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Согласно подпункту 1 пункта 3.4.1 Правил ПО перечень существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия, предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил ПО промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия. 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 подпунктом 4 пункта 19.5.2 Правил ПО не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, воплощенные в изделии, отличающемся от ближайшего аналога одним или несколькими признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых заявителем не указано в описании промышленного образца и (или) не подтверждено их влияние на указанные им особенности этого изделия.

При признании несоответствия заявленного промышленного образца условию оригинальности на вышеизложенных основаниях, приводятся обоснования, почему приведенные заявителем доводы в подтверждение влияния обсуждаемых признаков на указанные заявителем особенности изделия признаются несостоятельными, в следующих случаях:

- заявленный промышленный образец имеет особенности, которые не позволяют зрительно отличить его от известного решения изделия (промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения);

- заявленный промышленный образец имеет особенности, которые позволяют его зрительно отличить от известного решения изделия, но этим особенностям не присущ творческий характер, когда особенности созданы.

При оценке творческого характера особенностей изделия принимается во внимание степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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.

Согласно подпункту 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 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 объеме приведенного выше перечня существенных признаков, нашедших отображение на фотографиях изделия.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» ввиду его сходства до степени смешения с известным изделием, показал следующее.

Товарные накладные и счета-фактуры [12] – [16] свидетельствуют об известности до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту сведений о когтеточке сизалевой «Конус с мышкой», артикул 363248, фотография которой представлена в каталоге [1], в результате использования данного изделия на территории Российской Федерации.

Решение когтеточки, изображенной в каталоге [1], также как и промышленный образец по оспариваемому патенту, характеризуется следующими существенными признаками:

- составом композиционных элементов: основание со столбиком, которые имеют рабочую поверхность для заточки когтей, и игрушка;
- решением основания и столбика в виде единой конструкции, имеющей жесткую рабочую поверхность для точки когтей, выполненную из плетеной веревки;

- решением основания в виде устойчивой поверхности, переходящей в столбик, который представлен в виде конусообразной поверхности;
- выполнением игрушки на веревке, крепящейся к верхней части столбика.

При этом игрушка в известном изделии, также как и в когтеточке по оспариваемому патенту, имеет форму и расположение композиционных частей, которые вызывают ассоциацию с мелким животным, что дополнительно подтверждается названием этого изделия в каталоге [1] – «Конус с мышкой».

Следует отметить, что изображение изделия «Конус с мышкой», артикул 363248, представленное в каталоге [1], не позволяет судить о том, что данному изделию присущи признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение конструкции основания со столбиком пустотелой, а поверхности основания плоской.

Однако данные отличия (особенности) не определяют эстетических особенностей внешнего вида решения изделия по оспариваемому патенту, не являются доминантными (видны только с нижней стороны изделия при его переворачивании) и не участвуют в формировании иного зрительного образа внешнего вида когтеточки по сравнению с когтеточкой «Конус с мышкой», артикул 363248.

Следовательно, данные признаки не обуславливают творческий характер особенностей промышленного образца по оспариваемому патенту и не позволяют зрительно отличить его от решения когтеточки, известной из каталога [1], т.е. промышленный образец по указанному патенту имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

Ввиду указанного выше, анализ материалов [2] – [11] и [17] – [21] не проводился.



Что касается «особого мнения», поступившего от патентообладателя 19.12.2011, то необходимо отметить следующее.

Доводы патентообладателя о неизвестности из приведенных в возражении источников информации всех существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту подробно проанализированы выше.

Что касается мнения патентообладателя об идентичности рассматриваемого возражения и ранее поступившего возражения, то оно не соответствует действительности, поскольку в ранее поступившем возражении отсутствовал довод о том, что промышленный образец по оспариваемому патенту сходен до степени смешения с каким-либо известным решением изделия.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2011, патент Российской Федерации на промышленный образец № 72752 признать недействительным полностью.**