

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 индивидуального предпринимателя А.А. Давыденко, Россия (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 06.10.2009, против выдачи патента Российской Федерации №65139 на промышленный образец, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №65139 на промышленный образец «Вафельный стаканчик» выдан по заявке №2006503100/49 с приоритетом от 03.10.2006 на имя Е.М. Белокосовой, Россия (далее – патентообладатель) и действует 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 доньшка на основе параллелограмма с выгнутыми наружу дугообразными меньшими сторонами;
- наличием на боковой поверхности стенок кольцеобразных выступов с образованием ребристости.

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

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- информационный журнал «Холодильное дело» №6 1998 г. (далее - [1]);
- информационно-практический журнал «Производство и реализация мороженого и быстрозамороженных продуктов» №6, 2003г., (далее - [2]);
- информационно-практический журнал «Производство и реализация мороженого и быстрозамороженных продуктов» №1, 2003г., (далее - [3]);
- информационно-практический журнал «Производство и реализация мороженого и быстрозамороженных продуктов» №2, 2006г., (далее - [4]);
- распечатка из интернет- сайта: <http://lori.ru/327750> (далее - [5]);
- патент на полезную модель №53269, опубл. 10.05.2006 (далее - [6]);
- патент на промышленный образец №47893, опубл. 16.10.2000 (далее - [7]);
- патент на промышленный образец № 52427, опубл.16.05.2003 (далее - [8]);
- патент на промышленный образец № 51557, опублик. 16.12.2002 (далее - [9]);
- переписка А.А. Давыденко с ОАО «Русский холод» (далее - [10]);
- информационно-практический журнал «Производство и реализация мороженого и быстрозамороженных продуктов» №5, 2006г. (далее - [11]);
- справка от Издательского Дома «Холодильная техника» (далее - [12]);

В качестве ближайшего аналога в возражении указан «вафельный стаканчик» по патентному документу [9].

По мнению лица, подавшего возражение, приведенный в возражении сравнительный анализ существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту и признаков, присущих известным из источников [1] - [15] решениям, свидетельствует о том, что известные решения содержат информацию о признаках, совпадающих с существенными отличительными признаками оспариваемого промышленного образца, которые обеспечивают такое же влияние на эстетические особенности решения изделия, как и в изделии по оспариваемому патенту.

С учетом вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать оспариваемый патент на промышленный образец недействительным полностью.

Копия возражения была направлена патентообладателю в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.04.2010, лицом, подавшим возражение, были представлены на обозрение оригиналы источников информации [1]- [4].

Патентообладатель, надлежащим образом уведомленный о дате заседания коллегии, представил в палату по патентным спорам свой отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с доводами возражения и отметил следующее.

По мнению патентообладателя, указанные в возражении материалы не могут быть учтены при анализе соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», поскольку материалы [5],[7],[8],[10],[11],[12] не относятся к общедоступным до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту сведениям, источники информации [1] -[4] являются рекламными

материалами и «не свидетельствуют о факте реализации вафельных стаканчиков», источник информации [6] «является патентом на полезную модель (устройством) и по определению не может содержать какого-либо художественно-конструкторского решения, а патент на промышленный образец [9] «был выбран в качестве ближайшего аналога промышленного образца по оспариваемому патенту и был подробно проанализирован при проведении экспертизы по существу».

Кроме того, в отзыве отмечено, что «в указанных в возражении решениях не выявлены признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками промышленного образца по оспариваемому патенту, обеспечивающие такое же влияние на его эстетические и эргономические особенности».

Патентообладатель отмечает также то, что совокупность всех существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, в том числе и отличительных, несмотря на ограниченность степени свободы дизайнера и широту аналогового ряда, образует новое эстетическое восприятие внешнего вида изделия, придавая ему своеобразные эргономические особенности по сравнению с указанными в возражении решениями.

Приведенный в отзыве анализ, по мнению патентообладателя, демонстрирует безусловное наличие творческого подхода и характера при создании художественно-конструкторского решения по оспариваемому патенту, исключая элементарное и простое заимствование известных признаков (компилятивный характер дизайнерской разработки) и свидетельствует об оригинальности в целом.

На основании изложенного патентообладатель просит оставить оспариваемый патент на промышленный образец в силе.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения

возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возращении убедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия промышленного образца по указанному патенту условиям патентоспособности 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 Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), 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 (далее – Правила ПО) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. 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.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.2 «Правил ПО...» проверка соблюдения условию оригинальности может включать: определение

наиболее близкого аналога, выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец, представленный на изображениях и охарактеризованный заявителем в перечне существенных признаков, отличается от наиболее близкого аналога, сравнение особенностей рассматриваемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками выявленных решений.

В соответствии с пунктом 3.3.4.2. «Правил ПО» в 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.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.2 «Правил ПО» не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, отличающиеся от наиболее близкого аналога одним или несколькими существенными признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, если выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца и обеспечивающие такое же влияние на указанные заявителем особенности решения изделия.

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 отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD -ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объёме приведённого 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), касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

Ближайшим аналогом промышленного образца «вафельный стаканчик» по оспариваемому патенту является художественно-конструкторское решение вафельного стаканчика, изображение которого представлено в патентном документе [9].

Сравнительный анализ существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и включенных в перечень существенных признаков промышленного образца «Вафельный стаканчик»

по оспариваемому патенту с признаками, присущими известному из патентного документа [9] изделию «вафельный стаканчик «корзинка» показывает, что обоим изделиям присущи следующие общие признаки:

- выполнение стаканчика на основе усеченной четырехугольной пирамиды со скругленными углами;
- выполнение верхней части с большими радиусными округлениями углов;
- составом композиционных элементов: боковая поверхность, верхняя кромка, доньшко;
- выполнение верхней кромки выпуклым наружу бортиком;
- выполнение доньшка на основе параллелограмма с выгнутыми наружу дугообразными меньшими сторонами;
- наличие на боковой поверхности стенок выступов с образованием ребристости.

При этом для описания признака, характеризующего конструктивное выполнение доньшка стаканчика известного из патента [9], и визуально совпадающего с формой доньшка стаканчика по оспариваемому патенту, возможно использование той же терминологии, которая приведена для описания данного признака в перечне промышленного образца по оспариваемому патенту, а именно: «выполнение доньшка на основе параллелограмма с выгнутыми наружу дугообразными меньшими сторонами», что подтверждается сведениями, содержащимися в патентном документе [6], где изображенная форма доньшка стаканчика, совпадающая с формой доньшка сравниваемых изделий, описывается идентичной словесной характеристикой.

Таким образом, промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от наиболее близкого аналога следующими признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными в перечень



существенных признаков: «выступы на боковой поверхности стаканчика являются кольцеобразными»; «выпуклый наружу бортик верхней кромки выполнен дугообразным».

Вместе с тем, из источника информации [2], оригинал которого был представлен лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии палаты по патентным спорам для обозрения, известно выполнение на боковой поверхности стенок вафельных стаканчиков кольцеобразных выступов с образованием ребристости, а также выполнение верхней кромки с дугообразно выпуклым наружу бортиком.

Следовательно, для всех отличительных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту выявлено решение, содержащее признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками промышленного образца по оспариваемому патенту и обеспечивающие такое же влияние на указанные заявителем особенности решения изделия.

Доводы патентообладателя, касающиеся того, что форма выступов на боковой поверхности известного из источника [2] вафельного стаканчика является кольцевой (имеет круглую форму), а не кольцеобразной как форма выступов на боковой поверхности стаканчика по оспариваемому патенту, а сами выступы не образуют ребристость, поскольку расположены на значительном расстоянии друг от друга, а «не часто», как у стаканчика по оспариваемому патенту, следует признать несостоятельными по следующим основаниям.

Действительно, изделие, известное из источника [2] имеет круглое доньшко в отличие от доньшка выполненного на основе параллелограмма с выгнутыми наружу дугообразными меньшими сторонами, присущего стаканчику по оспариваемому патенту. Различные формы доньшка сравниваемых стаканчиков определяют различные формы стаканчиков и

соответственно различные очертания их периметров. Однако, и в том, и в другом случае, выступы имеют форму замкнутых кольцевых поясков (окольцовывающих, опоясывающих) боковые поверхности сравниваемых стаканчиков по периметру и расположенных параллельно друг другу. В отношении «расстояния» расположения выступов «часто», следует отметить, что данный термин носит неопределенный характер и отсутствует в перечне промышленного образа по оспариваемому патенту. Что касается признаков, характеризующих конструктивное выполнение доньшка, определяющего форму стаканчика по оспариваемому патенту, а также признака – наличие на боковой поверхности ребристости - РЕБРИСТЫЙ-имеющий выступы, грани. Ребристая поверхность (см. словарь Ушакова © 2001—2010 «Яндекс»), то, как указывалось выше, данные признаки присущи ближайшему аналогу стаканчику по патентному документу [9] и не анализируются как отличительные.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что возражение содержит основания для признания промышленного образца по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

При этом следует отметить, что, вопреки мнению патентообладателя, сведения, содержащиеся в журнале [2], удовлетворяют условиям общедоступности в мире до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, предусмотренным пунктом 21.3 Правил ПО, поскольку журнал [2] является официально зарегистрированным печатным изданием, содержит библиографические данные и дату подписания в печать (22.12.2003).

В связи с тем, что установлено несоответствие промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности

«оригинальность», анализ материалов [1],[3]-[5],[7]-[12], приведенных в возражении, нецелесообразен.

Доводы патентообладателя, представленные в корреспонденции от 20.04.2010 и касающиеся патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту были учтены и проанализированы выше в настоящем решении.

В отношении патента №2146992, упомянутого в возражении на стр. 8, следует констатировать, что очевидно при указании его номера допущена техническая опечатка, о чем свидетельствуют материалы возражения и пояснения лица, подавшего возражение (см. приложение к протоколу).

Что касается мнения патентообладателя о том, что возражение против выдачи патента на промышленный образец №65139 подано ненадлежащим лицом, следует отметить следующее. Упомянутое возражение действительно подано на бланке «Агентства Интеллектуальной Собственности «Бутенко и партнеры» и подписано Л.В. Бутенко не только в качестве директора указанного агентства, а также в качестве патентного поверенного (т.е. физического лица). При этом в возражении четко прописано, что патентный поверенный Л.В. Бутенко действует по поручению индивидуального предпринимателя Давыденко А.А., а полномочия Бутенко Л.В. в свою очередь подтверждены доверенностью, приложенной к возражению.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2009, признать патент Российской Федерации на промышленный образец №65139 недействительным полностью.**