

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 03.04.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью "МЕГАПАК" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 86865, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 86865 на промышленный образец «Бутылка» выдан по заявке № 2011503249/49 с приоритетом от 22.12.2011 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Стекольный завод 9 Января" (далее – патентообладатель) со следующим перечнем существенных признаков:

«Бутылка,

характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: горловина с венчиком, корпус с плечиками и основанием;

- выполнением плечиков удлиненными и конусообразными;

- выполнением корпуса в форме усеченного конуса, зауженного книзу, а затем переходящего в основание;

- выполнением наибольшего диаметра основания равным наибольшему диаметру корпуса;

отличающаяся:

- выполнением горловины в виде короткого цилиндрического участка;

- выполнением венчика с резьбой и кольцевым ободком;

- пропорциональным соотношением размеров: высота плечиков относится к высоте корпуса с основанием как 1:1;

- пропорциональным соотношением диаметра горловины к наибольшему диаметру корпуса примерно как 1:4;

- пластическим сопряжением корпуса с основанием в виде плавного изгиба большого радиуса, переходящего в конусообразно расширенное книзу основание, имеющее в нижней части цилиндрический участок и со скосом к доньшку.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило (03.04.2017) возражение, мотивированное несоответствием запатентованного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих упомянутых в нем источников информации:

- патентный документ США D351102, 04.10.1994 (далее – [1]);
- международная регистрация DM073013-0001, 27.01.2010 (далее – [2]);
- патент Германии M9504946-0001.1, опубл. 24.02.1996 (далее – [3]);
- ГОСТ 10117.2-2001: Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры. – Введ.: 01.01.2003 (далее – [4]).

При этом в возражении в качестве наиболее близкого аналога выбрано решение по патентному документу [1].

Также в возражении отмечается, что в вышеприведенном перечне присутствуют признаки, которые нельзя однозначно определить на изображениях запатентованного изделия. В частности лицо, подавшее возражение, считает, что на данных изображениях невозможно однозначно определить признаки перечня, характеризующие проработку сопряжения корпуса с основанием, и признак «высота плечиков относится к высоте корпуса с основанием как 1:1».

На заседании коллегии, состоявшемся 15.06.2017, лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению, в котором повторно делается вывод о том, что решение внешнего вида изделия по оспариваемому патенту не является оригинальным, поскольку совокупность его существенных признаков, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной из источника информации [1] признаками, которые совпадают с признаками решений, представленных в источниках информации [2] и [3].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии, состоявшемся 25.05.2017, поступил отзыв на данное возражение.

В отзыве на возражение обращается внимание на то, что решения внешнего вида изделий, представленные в источниках информации [2] и [3], имеют отличия по совокупности своих существенных признаков от бутылки по оспариваемому патенту. Эти отличия, по мнению патентообладателя, приводят к различному общему впечатлению, производимому на информированного потребителя известными решениями в сравнении с решением изделия по оспариваемому патенту. При этом патентообладатель приводит утверждение о том, что при таком сравнении «... должны учитываться ограничения возможностей дизайнеров ...», т.к. «... для бутылок имеется всего несколько основных формообразующих элементов ...».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – 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 Министерства образования и науки 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 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 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 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. Наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков аналог указывается как ближайший аналог.

Согласно пункту 9.10.1 Регламента ПО перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца. Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые определяют объем правовой охраны (притязания заявителя).

В соответствии подпунктом 2 пункта 9.10.2 Регламента ПО характеристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображении внешнего вида изделия.

В соответствии подпунктом 3 пункта 9.10.2 Регламента ПО не допускается включать в перечень характеристики неидентифицируемых на изображениях признаков промышленного образца, в частности, характеристики зрительно неразличимых на изображениях элементов внешнего вида изделия, зрительно неразличимых соотношений размеров элементов и абсолютных размеров элементов, указания на отсутствие каких-либо элементов.

Согласно подпункту 1 пункта 22.5.5 Регламента ПО при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1352 Кодекса, нашедшие отражение на изображениях изделия.

В соответствии подпунктом 2.3 пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, если совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (ближайшего аналога - пункт 9.9.4.2 настоящего Регламента ПО) одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических и (или) эргономических особенностей, которые присущи проверяемому промышленному образцу.

Согласно подпункту 3.4.3 пункта 22.5.5 Регламента ПО при проверке по подпункту 2.3 настоящего пункта в дополнение к выявленному ближайшему аналогу проводится поиск сведений о решениях, определяющих внешний вид изделий того же, однородного или иного назначения, имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца. В случае обнаружения таких сведений осуществляется сравнение эстетических и (или) эргономических особенностей проверяемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками проверяемого промышленного образца. Если в результате поиска в общедоступных сведениях не обнаружены сведения об отличительных существенных признаках или обнаруженные отличительные признаки не обуславливают совпадение эстетических и (или) эргономических особенностей проверяемого промышленного образца и противопоставленного в дополнении к ближайшему аналогу решения, может быть сделан вывод о соответствии

промышленного образца условию оригинальности по основанию, приведенному в подпункте 2.3 настоящего пункта.

В соответствии подпунктом 1 пункта 23.3 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.

В соответствии подпунктом 2 пункта 23.3 Регламента ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, нашедших отображение на изображениях изделия.

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

Патентные документы [1] – [3] были опубликованы ранее даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, поэтому они могут быть приняты в качестве общедоступных источников информации для целей проверки соответствия этого промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность».

В патентных документах [1] – [3] охарактеризованы изделия, каждое из которых является средством того же назначения, что и бутылка по оспариваемому патенту. При этом можно согласиться с доводами возражения о том, что бутылка по патентному документу [1] может быть выбрана в качестве наиболее близкого аналога по совокупности совпадающих существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделий.

Так бутылка по патентному документу [1], как и изделие по оспариваемому патенту, характеризуется составом композиционных элементов, в который входят горловина с венчиком, корпус с плечиками и основанием.

На изображениях изделия по патентному документу [1] также визуализируются следующие признаки, включенные в перечень существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту:

- выполнение плечиков удлиненными и конусообразными;
- выполнение корпуса в форме усеченного конуса, зауженного книзу, а затем переходящего в основание;
- выполнение наибольшего диаметра основания равным наибольшему диаметру корпуса.

Здесь следует отметить, что признаки отличительной части перечня существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту не находят отражения на изображениях изделия по патентному документу [1].

Однако, из источника информации [2] известно решение внешнего вида бутылки с удлиненными и конусообразными плечиками, для которого характерны отличительные от наиболее близкого аналога признаки, характеризующие выполнение венчика с резьбой и кольцевым ободком.

Также на изображении бутылки, приведенном в источнике информации [2], визуализируется, что пропорциональное соотношение между диаметром горловины и наибольшим диаметром корпуса выполнено таким же, как и на изображениях бутылки по оспариваемому патенту. При этом, нужно отметить, что привлечение измерительных средств для снятия точных размеров данных диаметров с изображений, представленных как в оспариваемом патенте, так и в источнике информации [2], показывает, что по существу соотношение между ними близко к 1:3,6, т.е. может быть охарактеризовано признаком вышеприведенного перечня «примерно равно 1:4».

Анализ изображения изделия, приведенного в патенте [3], показал, что данное изделие представляет собой бутылку, для которой присущи следующие отличительные от наиболее близкого аналога признаки, содержащиеся в

перечне существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту:

- выполнение горловины в виде короткого цилиндрического участка;
- пластическим сопряжением корпуса с основанием в виде плавного изгиба большого радиуса, переходящего в конусообразно расширенное книзу основание, имеющее в нижней части цилиндрический участок и со скосом к донышку.

В отношении отличительного признака перечня, согласно которому бутылка по оспариваемому патенту должна характеризоваться «пропорциональным соотношением размеров: высота плечиков относится к высоте корпуса с основанием как 1:1», нужно отметить следующее.

Словесная формулировка данного признака представлена в виде точного значения, описывающего соотношение упомянутых размеров элементов. При этом такое значение этого соотношения зрительно неразлично на изображениях внешнего вида изделия, приведенных в оспариваемом патенте. То есть, данный признак, как он выражен в вышеприведенном перечне существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, является неидентифицируемым с визуально воспринимаемыми признаками этого промышленного образца.

Таким образом, упомянутый неидентифицируемый признак не определяет каких-либо эстетических особенностей внешнего вида промышленного образца (см. пункт 1 статьи 1352 Кодекса) по оспариваемому патенту, а, следовательно, не может быть принят во внимание в качестве существенного признака при проверке его соответствия условию патентоспособности «оригинальность» (см. подпункт 1 пункта 22.5.5 Регламента ПО).

Здесь можно обратить внимание на то, что в бутылке по патентному документу [2] и в бутылке по оспариваемому патенту визуально воспринимаемые соотношения размеров упомянутых элементов совпадают.

В соответствии с вышесказанным можно констатировать, что в решениях изделий по патентным документам [2] и [3] выявлены все существенные признаки вышеприведенного перечня, которые являются отличительными от наиболее близкого аналога по патентному документу [1]. Эти признаки обуславливают в решениях изделий, известных из общедоступных сведений, наличие эстетических особенностей, совпадающих с особенностями промышленного образца по оспариваемому патенту.

Таким образом, существенные признаки, характеризующие решение внешнего вида бутылки по оспариваемому патенту (т.е. признаки, включенные в перечень существенных признаков и отображенные (идентифицируемые) на изображениях изделия), не обуславливают творческий характер особенностей промышленного образца по оспариваемому патенту. Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать данный промышленный образец несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность» (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса и подпункт 2.3 пункта 22.5.5 Регламента ПО).

В виду сделанного вывода сведения, содержащиеся в государственном стандарте [4], не анализировались.

Нужно также отметить, что на аргументацию сделанного вывода не оказывают влияния доводы отзыва патентообладателя, указывающие на различие в общем зрительном впечатлении между изделиями по патентным документам [1] – [3] и по оспариваемому патенту, а также указывающие на наличие ограничений возможностей дизайнера при разработке изделий данного назначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.04.2017, патент Российской Федерации на промышленный образец № 86865 признать недействительным полностью.