

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 Открытого Акционерного Общества «Эфирное» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 07.02.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2007501875/49, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Ручка для бутылки», совокупность признаков которого изложена в перечне существенных признаков, представленном заявителем в корреспонденции, поступившей 27.05.2010, в следующей редакции:

1. Ручка для бутылки,

характеризующаяся:

- наличием основных композиционных элементов: элемента для прикрепления к горлышку бутылки и собственно ручки;
- плавной дугообразной формой ручки;
- выполнением элемента для прикрепления к горлышку в виде кольца конусообразной формы;
- формообразованием ручки, вогнутая поверхность которой по всей длине выполнена волнообразной;

- наличием на боковых поверхностях ручки продолговатых выемок, выполненных в сегментах, образованных волнообразной формой вогнутой поверхности;
- наличием в нижней части остроугольного выступа, направленного вниз;
отличающаяся,
- формой нижней части ручки в виде крюкообразного загиба вверх.

По результатам проверки патентоспособности заявленного промышленного образца в объеме выше приведенного перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия, Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 29.06.2010 из-за несоответствия заявленного художественно-конструкторского решения условию патентоспособности «новизна».

Данный вывод в решении Роспатента обоснован тем, что совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков, включая характеристику назначения, известна из патентного документа Испании № D0504223, МКПО (9) 09-01, опубликованного 16.03.2007 (далее - [1]).

Заявитель в своём возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, выразил несогласие с решением Роспатента и отметил следующее.

По мнению заявителя, из патентного документа [1] не известна вся совокупность существенных признаков, отображенных на изображениях изделия заявленного художественно-конструкторского решения. К возражению приложен скорректированный перечень существенных признаков заявленного промышленного образца, дополненный в отличительной части следующими признаками, отображенными на представленных изображениях изделия: «наличие на крюкообразном загибе выступов, наличие на выступе, ближайшем к остроугольному выступу продолговатой выемкой». В возражении указано, что данные признаки являются существенными, поскольку создают особое эстетическое зрительное восприятие, т.е. обуславливают творческий характер особенностей изделия и не присущи противопоставленному в решении об отказе в выдаче патента

на промышленный образец решению изделия, известному из патентного документа [1].

По мнению заявителя, внесение в перечень существенных признаков заявленного решения изделия указанных признаков, отображенных на фотографиях изделия, устранит причины, послужившие основанием для отказа в выдаче патента на промышленный образец.

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

С учетом даты подачи заявки правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца 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 РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), 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) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным.

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.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических 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 (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 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1 Правил ПО, промышленный образец не признается соответствующим условию новизны, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в предложенном заявителем перечне существенных признаков промышленного образца (включая характеристику назначения), известна из сведений, ставших общедоступными в мире 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.

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 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, в частности, для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на промышленный образец, внести изменения в перечень существенных признаков, если эти изменения устраняют причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС в случае, если по предложению коллегии палаты по патентным спорам заявителем внесены изменения в перечень существенных признаков, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска.

Заявлено художественно-конструкторское решение внешнего вида «Ручка для бутылки» в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, приведенных в возражении, показал следующее.

Наиболее близким аналогом заявленного промышленного образца является решение внешнего вида изделия – «ручка для бутылки», известное из патентного документа [1], которому присущи все признаки, приведенного выше перечня

существенных признаков заявленного промышленного образца, а именно: «элемент для прикрепления к горлышку бутылки в виде кольца конусообразной формы, элемент для прикрепления собственно ручки, форма ручки - плавная дугообразная, вогнутая поверхность которой по всей длине выполнена волнообразной; на боковых поверхностях ручки продолговатые выемки в сегментах, образованных волнообразной формой вогнутой поверхности, наличие в нижней части ручки остроугольного выступа, направленного вниз, при этом нижняя часть ручки выполнена в виде крюкообразного загиба вверх».

Изложенное выше обуславливает вывод о том, что совокупность признаков заявленного промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенная в перечне существенных признаков известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета заявленного промышленного образца.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать заявленный промышленный образец в объеме принятой к рассмотрению совокупности существенных признаков соответствующим условию патентоспособности «новизна».

В возражении заявитель представил скорректированный перечень существенных признаков заявленного промышленного образца, дополнив его следующими новыми существенными, по мнению заявителя, признаками, отображенными на фотографиях изделия: «наличие на крюкообразном загибе выступов и наличие на выступе, ближайшем к остроугольному выступу, продолговатой выемки».

Коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным принять к рассмотрению уточненную редакцию перечня существенных признаков заявленного промышленного образца и в соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС направить материалы заявки для проведения дополнительного информационного поиска.

В палату по патентным спорам 06.06.2011 были представлены результаты дополнительного поиска и заключение экспертизы, в котором отмечено, что заявленное художественно-конструкторское решение с уточненным перечнем

существенных признаков не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «оригинальность», т.к. его существенные признаки не обусловлены творческим характером особенностей изделия.

В данном заключении наряду с анализом патентного документа [1], приведенным также в решении об отказе в выдаче патента на промышленный образец, представлен и анализ следующих источников информации, выявленных в результате проведенного дополнительного информационного поиска:

- патентный документ США №414109, МПКО(9) 09-07, опубликованный 21.09.1999 (далее - [2]);

- патентный документ Великобритании № 2075251, МПКО(9) 09-01, опубликованный 08.10.1998 (далее - [3]);

- патентный документ Австралии №137111 S, МПКО(9) 09-01, опубликованный 28.04.1999, (далее - [4]);

- патентный документ Великобритании №2061186, МПКО(9) 09-99, опубликованный 22.11.1996 (далее - [5]);

- патентный документ Великобритании №2082379, МПКО(9) 09-01, опубликованный 30.03.1999 (далее - [6]);

- патентный документ Австралии №302071 S, МПКО(9) 09-01, опубликованный 10.06.2006(далее - [7]).

Заключение, представленное экспертизой, и результаты дополнительного поиска были направлены в адрес заявителя.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил свое «мнение о заключении», упомянутом выше, в котором отметил следующее.

По мнению заявителя, в заключении не проанализирован признак «наличие в нижней части остроугольного выступа, направленного вниз».

Кроме того, в признак «наличие элемента для прикрепления к горлышку» «произвольно вставлено выражение «к горлышку бутылки», «в то время как заявитель настаивает на рассмотрении ручки отдельно от бутылки».

При этом заявитель, анализируя источники информации [1] - [7], отмечает, что «ни один из указанных документов, взятых по отдельности, не охватывает всех

признаков заявленного промышленного образца, в частности не раскрывает признаков отличительной части скорректированного в возражении перечня существенных признаков промышленного образца».

Анализ доводов, содержащихся в упомянутом заключении и касающихся результатов дополнительного информационного поиска, а также доводов, представленных заявителем, показал следующее.

В отношении мнения заявителя о том, что употребленный экспертизой термин: «элемент крепления к горлышку бутылки» свидетельствует о рассмотрении в качестве изделия «бутылки с ручкой» некорректно. Рассматриваемое изделие является именно ручкой.

Как указывалось выше в настоящем решении, ближайшему аналогу, известному из патентного документа [1], присуща вся совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, приведенная в перечне существенных признаков, представленном заявителем в корреспонденции, поступившей 27.05.2010, включающая, в том числе, и признак: «наличие в нижней части ручки остроугольного выступа, направленного вниз». Заявитель скорректировал упомянутый перечень существенных признаков, дополнив его новыми признаками, такими, как «наличие на крюкообразном загибе выступов и наличие на выступе, ближайшем к остроугольному выступу, продолговатой выемки».

Однако, по итогам дополнительного информационного поиска выявлены сведения о решении по патентному документу [6] определяющем внешний вид изделия однородного назначения «ручка для бутылки», имеющем признаки, совпадающие с новыми признаками, включенными заявителем в отличительную часть уточненного перечня существенных признаков заявленного промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических особенностей, которые присущи заявленному решению.

При этом следует отметить, что согласно определению, данному, например в Толковом словаре Ушакова 1935-1940 г.: выступ - а; *м.р.*, это выдающаяся вперед

часть чего-либо (здания, горы, берега) В. стены. Выступы скал. Уцепиться за выступ.

Таким образом в соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.2. Правил ПО существенные признаки, характеризующие заявленный промышленный образец, не обуславливают творческий характер особенностей изделия, а следовательно заявленный промышленный образец по уточненному заявителем перечню не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

В связи с тем, что установлено несоответствие заявленного промышленного образца, охарактеризованного новой совокупностью признаков, приведенной в перечне, представленном в возражении, условию патентоспособности «оригинальность», анализ источников информации [2]- [5], [7], не проводился.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что внесение изменений в перечень существенных признаков заявленного промышленного образца, не устраняет причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих отменить решение Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2011, решение Роспатента оставить в силе.