

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 Филип Моррис Продактс С.А., Швейцария (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 13.12.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2011502919/49, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Упаковка картонная для сигарет и сигаретных изделий (2 варианта)», охарактеризованная следующим перечнем существенных признаков, представленным заявителем в корреспонденции, поступившей 22.05.2012:

«Упаковка картонная для сигарет и сигаретных изделий (вариант 1), характеризующаяся:

- выполнением в форме вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда;

- наличием на передней стороне упаковки контрастной полосы в форме знака « > », состоящей из верхней и нижней частей,

отличающаяся:

- выполнением верхней и нижней частей контрастной полосы, имеющими постоянную ширину и примерно равную длину, превышающую три ширины».

«Упаковка картонная для сигарет и сигаретных изделий (вариант 2), характеризующаяся:

- выполнением в форме вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда;

- наличием на передней стороне упаковки контрастной полосы в форме знака « > », состоящей из верхней и нижней частей,

отличающаяся:

- выполнением верхней и нижней частей контрастной полосы, имеющей постоянную ширину и длину, превышающую три ее ширины;

- наличием разрыва в нижней части контрастной полосы;

- выполнением разрыва в нижней части контрастной полосы с высотой, превышающей в несколько раз ширину верхней части контрастной полосы».

По результатам проверки патентоспособности заявленной группы промышленных образцов в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия, Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 14.06.2012 ввиду несоответствия решения по варианту 1 условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1352 Кодекса), а решения по варианту 2 заявленной группы промышленных образцов условию патентоспособности «оригинальность» (пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

Для подтверждения данного вывода в решении Роспатента в качестве наиболее близкого аналога заявленной группы решений указано художественно-конструкторское решение упаковки для сигарет по патенту UA 8428, опубликованному 16.02.2004 (далее - [1]), а также приведены следующие патенты:

- ЕМ 000500749-002 с датой публикации от 16.05.2006 (далее - [2]);

- UA 10353 с датой публикации от 15.06.2005 (далее - [3]).

При этом в решении Роспатента отмечено, что признаки перечня первого и второго вариантов - «выполнение верхней и нижней частей контрастной полосы, имеющей постоянную ширину и длину, превышающую три ее ширины», а также признак второго варианта – «выполнение разрыва в нижней части контрастной полосы с высотой, превышающей в несколько раз ширину верхней части контрастной полосы» не могут быть включены в перечень согласно пункту

9.9.4.4.1.(6), т.к. указанные признаки «подразумевают бесконечное множество размеров, т.е. содержат альтернативные характеристики».

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

По мнению заявителя, в решении Роспатента не приведены источники информации, в которых бы содержались сведения о таких признаках, характеризующих заявленную группу художественно-конструкторских решений, как «выполнение верхней и нижней частей контрастной полосы, имеющих постоянную ширину и примерно равную длину, превышающую три ширины».

Кроме того, заявитель отмечает, что признак - «выполнение разрыва в нижней части контрастной полосы с высотой, превышающей в несколько раз ширину верхней части контрастной полосы», включенный в перечень существенных признаков варианта 2 заявленной группы промышленных образцов, также не характеризует решения, известные из патентных документов [1] -[3], цитируемых в решении Роспатента.

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

С учетом даты подачи заявки (23.09.2011) правовая база для оценки патентоспособности предложенной группы промышленных образцов 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 Правила ППС.

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 является 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.

Согласно подпункту (2) пункта 22.5.4 Регламента ПО, промышленный образец признается несоответствующим условию новизны, если совокупность его признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.4 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.

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.

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 ПО, существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в

случае, 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) 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 (см подпункт 2.3 настоящего пункта).

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 9.9.4.4.1 (6) Регламента ПО при раскрытии сущности промышленного образца не допускается выражение признака в виде альтернативных понятий, характеризующих разные формы его реализации. Если разные формы реализации признака в совокупности с другими признаками определяют внешний вид изделия с одними и теми же эстетическими и (или) эргономическими особенностями, описываются варианты промышленных образцов, каждому из которых присущ признак, характеризующий только одну из указанных форм реализации.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.6. Регламента ПО, 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.

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.

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

При экспертизе по существу заявленной группы промышленных образцов, к рассмотрению правомерно был принят приведенный выше перечень существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий, без учета признаков, характеризующих разные формы их реализации, а именно: признака «выполнение верхней и нижней частей контрастной полосы, имеющей постоянную ширину и длину, превышающую три ее ширины», указанного в перечне для первого и второго вариантов, и признака «выполнение разрыва в нижней части контрастной полосы с высотой, превышающей в несколько раз ширину верхней части контрастной полосы», указанного для второго варианта.

Действительно, следует согласиться с доводами, приведенными в решении Роспатента в отношении указанных признаков, характеризующих ширину, высоту и длину контрастной полосы и разрыва в нижней ее части, поскольку они выражены в виде альтернативных понятий, предполагающих разные формы их реализации (варианты). Такая характеристика признаков не обеспечивает возможность их однозначного визуального идентифицирования с элементами представленных изображений изделий и недопустима при раскрытии сущности одного конкретного варианта внешнего вида изделия. Следовательно данные признаки не могли быть приняты во внимание (пункт 9.9.4.4.1(6) Регламента ПО) при экспертизе по существу.

Наиболее близким аналогом заявленной группы промышленных образцов является решение внешнего вида упаковки для сигарет, известное из патента [1],

которому присущи все существенные признаки заявленного промышленного образца по варианту 1.

Таким образом, решение по варианту 1 заявленной группы промышленных образцов в соответствии с пунктом 22.5.4(2) Регламента ПО, в смысле положений пункта 2 статьи 1352 Кодекса, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Совокупность существенных признаков решения по варианту 2 заявленной группы промышленных образцов отличается от совокупности существенных признаков ближайшего аналога, известного из патента [1] признаком, характеризующим наличие разрыва в нижней части контрастной полосы. Вместе с тем, в патенте [3] приведены сведения об упаковке оформленной контрастной полосой, нижняя часть которой имеет разрыв. Данные обстоятельства обуславливают вывод о том, что второй вариант заявленной группы промышленных образцов не является оригинальным в соответствии с пунктом 22.5.5.(2).(2.3) Регламента ПО, в смысле пункта 3 статьи 1352 Кодекса, поскольку его существенные признаки не обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать патентоспособной заявленную группу промышленных образцов в объеме принятых к рассмотрению совокупностей существенных признаков.

В виду того, что на изображениях заявленной группы промышленных образцов отражены два варианта решений внешнего вида сигаретной пачки, каждому из которых присущ признак, характеризующий только одну из форм реализации признаков, выраженных в виде альтернативных понятий и не принятых во внимание при экспертизе по существу, коллегия палаты по патентным спорам в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС предложила заявителю скорректировать перечень существенных признаков заявленной группы промышленных образцов.

Вместе с тем внимание заявителя было обращено на то, что элемент (контрастная полоса), изображенный на рисунках для первого варианта решения

заявленной группы промышленных образцов, присущ решению, известному из патента [2].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам от 21.03.2013 заявитель скорректировал перечень существенных признаков путем включения во второй вариант решения заявленной группы промышленных образцов признак «наличие разрыва в нижней части контрастной полосы, при этом пропорциональное соотношение ширины полосы к длине разрыва примерно 1:3». Первый вариант заявленной группы промышленных образцов заявителем был исключен.

Коллегия палаты по патентным спорам приняла к рассмотрению уточненную редакцию перечня существенных признаков, содержащего только один вариант заявленной группы промышленных образцов, и направила материалы заявки для проведения дополнительного информационного поиска согласно пункту 5.1 Правил ППС.

В палату по патентным спорам были представлены результаты дополнительного поиска и заключение экспертизы, из которого следует, что заявленный промышленный образец, охарактеризованный уточненным заявителем на заседании коллегии перечнем существенных признаков, соответствует условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 1352 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение, поступившее 13.12.2012, отменить решение Роспатента от 14.06.2012 и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец с перечнем существенных признаков, уточненным заявителем на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 21.03.2013.

«Упаковка картонная для сигарет и сигаретных изделий ,
характеризующаяся:

- выполнением в форме вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда;

- наличием на передней стороне упаковки контрастной полосы в форме знака « > », состоящей из верхней и нижней частей;

отличающаяся:

- выполнением верхней контрастной полосы, имеющей постоянную ширину;

- наличием разрыва в нижней части контрастной полосы, при этом пропорциональное соотношение ширины полосы к длине разрыва примерно 1:3».