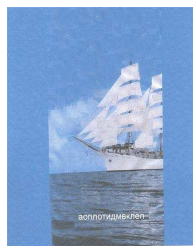


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 от ОАО «Новосибхолод» (далее – заявитель), поступившее 21.01.2015, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №57486, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №57486 выдан на группу промышленных образцов «Лист упаковочный (два варианта)» по заявке №2004502877/49 с приоритетом от 03.11.2004 на имя ООО «Хладкомбинат №3» (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:



«Лист упаковочный (вариант 1)»,

характеризующийся:

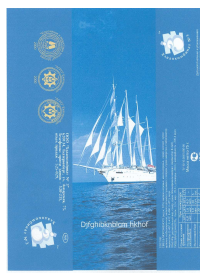
- выполнением в форме прямоугольного листа;
- вертикально ориентированной плоскостной композицией, состоящей из изобразительных элементов, выполненных на цветном фоне, и шрифтовой графики;

- выполнением центрального изобразительного элемента в виде иллюстративного изображения;

отличающийся:

- выполнением иллюстративного изображения в виде фрагмента парусного корабля на фоне морского пейзажа, справа и слева от которого расположены вертикально ориентированные цветные полосы;

- наличием в нижней части иллюстративного изображения надписи наименования упаковываемого продукта в выворотку.



Лист упаковочный (вариант 2)

характеризующийся:

- выполнением в форме прямоугольного листа;
- вертикально ориентированной плоскостной композицией, состоящей из изобразительных элементов, выполненных на цветном фоне, и шрифтовой графики;

- выполнением центрального изобразительного элемента в виде иллюстративного изображения;

отличающийся:

- выполнением иллюстративного изображения в виде фрагмента парусного корабля на фоне морского пейзажа, справа и слева от которого расположены вертикально ориентированные цветные полосы;

- наличием в нижней части иллюстративного изображения надписи наименования упаковываемого продукта в выворотку;

- наличием на левой полосе следующих графических и шрифтовых элементов, расположенных сверху вниз: три наградных знака в виде круглых медалей желтого цвета, ориентированных вертикально, шрифтовой

блок, расположенный вертикально, и товарный знак производителя, выполненный графикой белого и голубого цветов;

- наличием на правой полосе следующих графических и шрифтовых элементов, расположенных сверху вниз: товарный знак производителя, выполненный графикой белого и голубого цветов, и шрифтовой блок, ориентированный вертикально».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием варианта 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В подтверждение данного мнения к возражению приложен патент Российской Федерации на промышленный образец №60404, с датой приоритета от 31.08.2004 (далее – [1]).

К возражению также приложен ряд материалов, свидетельствующих, по мнению лица, подавшего возражение, о том, что мороженое с этикеткой по патенту [1] «производится ООО Фабрикой «Мороженое Инмарко», предлагается к продаже, продается, широко рекламируется в сети Интернет, журналах, каталогах и буклетах».

По мнению лица, подавшего возражение, из патента [1] известна совокупность существенных признаков листа упаковочного по варианту 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, нашедших отображение на изображении изделия и приведенных в перечне существенных признаков.

Кроме того, в возражении отмечено, что совокупность существенных признаков варианта 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображении изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью существенных признаков внешнего вида изделия того же назначения, известного из патента [1] (эффект

имитации внешнего вида изделия).

С учетом вышесказанного лицо, подавшее возражение, просит признать оспариваемый патент недействительным частично в отношении варианта 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

Экземпляр возражения был направлен патентообладателю в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС.

Патентообладатель, надлежащим образом уведомленный о дате заседания коллегии, представил 20.02.2016 отзыв по мотивам возражения, в котором отметил следующее.

По мнению патентообладателя у сравниваемых изделий по вариант 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту и у ближайшего аналога, известного из патента [1], «совпадений по всем признакам в совокупности не имеется». Патентообладатель акцентирует внимание на том, что сведения о патенте [1] были опубликованы 16.10.2006, т.е. после даты приоритета оспариваемого патента, а «на момент подачи возражения патент [1] прекратил свое действие.

К отзыву приложены решения и постановления различных судебных инстанций, свидетельствующие, по мнению патентообладателя, о недобросовестном отношении ОАО «Новосибхолод» к результатам интеллектуальной собственности ООО «Хладкомбинат №3».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (03.11.2004), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия варианта 1 группы промышленных образцов по оспариваемому 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 РФ» от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон) и 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).

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.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарного-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.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются, при условии их более раннего приоритета, в частности запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.1 Правил ПО в область общедоступных сведений с даты приоритета включаются все промышленные образцы, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. промышленные образцы, зарегистрированные в

соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации).

Запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы учитываются в период с даты приоритета до даты публикации сведений об охранных документах только в отношении их опубликованных изображений, причем принимаются во внимание признаки, нашедшие отражение на опубликованных изображениях промышленного образца, которые включены в перечень существенных признаков, с которым состоялась регистрация промышленного образца.

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.

Согласно подпункту (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.

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 пунктом 19.5.3 Правил ПО проверка патентоспособности промышленного образца, охарактеризованного перечнем, включающим несколько пунктов, 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.

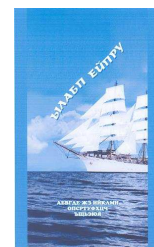
Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на промышленный образец, коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительными частично.

Группе промышленных образцов (два варианта) по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объёме приведённого выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов, приведенных в отзыве патентообладателя (с учетом материалов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент), касающихся оценки соответствия варианта 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве ближайшего аналога для первого варианта промышленного образца «Лист упаковочный» по оспариваемому патенту

указано решение внешнего вида «Этикетка для упаковки», известное из патента [1].



Патентный документ [1] может быть учтен с даты приоритета при оценке соответствия промышленного образца условию патентоспособности «новизна» в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона и подпунктом (4)

пункта 19.5.1 Правил ПО.

Следует констатировать, что промышленному образцу по патенту [1] присуща вся совокупность существенных признаков, нашедших отображение на изображении изделия и включенных в перечень существенных признаков (включая характеристику назначения) 1-го варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, приведенным выше.

В отношении доводов патентообладателя о том, что «колористическое решение не отражено в перечне существенных признаков решения (вариант 1) по оспариваемому патенту», целесообразно отметить следующее.

Действительно, в перечне существенных признаков решения по варианту 1 оспариваемого патента включены признаки, характеризующие «выполнение изобразительного элемента в виде фрагмента парусного корабля на цветном фоне морского пейзажа, слева и справа от которого расположены вертикально ориентированные цветные полосы», но без конкретизации цвета. Следовательно, цветовое решение может быть любым, в том числе: море – синее, а небо и вертикальные полосы – голубые, как это указано для решения по патенту [1]. Вместе с тем, целесообразно отметить, что колористическое решение сравниваемых изделий на представленных изображениях идентично.

Таким образом, возражение содержит основания для признания варианта 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности «новизна» (пункт 1 статьи 1352 Кодекса).

С учетом изложенных обстоятельств патентообладателю в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС и подпунктом (1) пункта 19.5.3 Правил ПО было предложено (см. письмо от 21.03.2016) внести изменения в перечень существенных признаков группы промышленных образцов по

оспариваемому патенту.

Патентообладатель в корреспонденции от 20.05.2016 представил скорректированный перечень существенных признаков и ходатайствовал об исключении из него варианта 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.01.2015, признать патент Российской Федерации на промышленный образец №57486 недействительным частично и выдать новый патент Российской Федерации на промышленный образец с перечнем существенных признаков, представленным патентообладателем в корреспонденции от 20.05.2016.

(21) 2004502877/49

(51) МКПО (8) 19-08, 5-06

(22) 03.11.2004

«Лист упаковочный,
характеризующийся:

- выполнением в форме прямоугольного листа;
- вертикально ориентированной плоскостной композицией, состоящей из изобразительных элементов, выполненных на цветном фоне, и шрифтовой графики;
- выполнением центрального изобразительного элемента в виде иллюстративного изображения;

отличающийся:

- выполнением иллюстративного изображения в виде фрагмента парусного корабля на фоне морского пейзажа, справа и слева от которого расположены вертикально ориентированные цветные полосы;
- наличием в нижней части иллюстративного изображения надписи наименования упаковываемого продукта в выворотку;
- наличием на левой полосе следующих графических и шрифтовых элементов, расположенных сверху вниз: три наградных знака в виде круглых медалей желтого цвета, ориентированных вертикально, шрифтовой блок, расположенный вертикально, и товарный знак производителя, выполненный графикой белого и голубого цветов;
- наличием на правой полосе следующих графических и шрифтовых элементов, расположенных сверху вниз: товарный знак производителя, выполненный графикой белого и голубого цветов, и шрифтовой блок, ориентированный вертикально».