

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 Ла Термопластик ФБМ, С.р.л., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 20.07.2012, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №74179, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №74179 на группу промышленных образцов «Сковорода (Зваривающего)» выдан по заявке №2008504724/49 с приоритетом от 29.12.2008 на имя Закрытого акционерного общества «Нева Металл Посуда» (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

«Сковорода (вариант 1)

характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: корпус, ручка;
- формой корпуса, боковые поверхности которого слегка расширяются кверху и имеют выпуклую конфигурацию;
- выполнением корпуса конической формы с округленной нижней частью, переходящей в плоское дно;
- проработкой верхней кромки узким выступающим бортиком;
- выполнением соединения ручки и корпуса с помощью короткого соединительного элемента;

отличающаяся:

- выполнением ручки с расширением и утолщением в средней части;
- наличием на верхней части ручки каплеобразного углубления;
- наличием на противоположной части ручки овального углубления с прорезью, повторяющей ее контур;
- выполнением ручки дугообразной.

2. Сковорода (вариант 2),

характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: корпус, ручка;
- формой корпуса, боковые поверхности которого слегка расширяются кверху и имеют выпуклую конфигурацию;
- выполнением корпуса конической формы с округленной нижней частью, переходящей в плоское дно;
- проработкой верхней кромки узким выступающим бортиком;
- выполнением соединения ручки и корпуса с помощью короткого соединительного элемента;

отличающаяся:

- выполнением ручки сужающейся в средней части;
- наличием на верхней части ручки прямоугольного утолщения;
- выполнением на утолщении элемента арочной формы с ребристым углублением;
- наличием на конце ручки овальной прорези;
- выполнением ручки дугообразной.

3. Сковорода (вариант 3),

характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: корпус, ручка;
- формой корпуса, боковые поверхности которого слегка расширяются кверху и имеют выпуклую конфигурацию;
- выполнением корпуса конической формы с округленной нижней частью, переходящей в плоское дно;
- проработкой верхней кромки узким выступающим бортиком;

- выполнением соединения ручки и корпуса с помощью короткого соединительного элемента;

отличающаяся:

- выполнением в верхней части передней стороны корпуса выступа в виде полукруга в плане;
- выполнением ручки плавно сужающейся по длине с расширением к концу;
- наличием на конце ручки овальной прорези;
- выполнением ручки дугообразной».

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

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- Патент Российской Федерации № 64226. 16 октября 2007 г. (далее - [1]);
- Международная регистрация № DM 049 595 (вариант 3), 17 августа 1999 г. (далее - [2]);
- Регистрация Европейского Союза № 000346499-0003 на имя LMT S.R.L., дата публикации 26.06.2005 г. (далее - [3]);
- Международная регистрация № DM 056 299, 17 мая 2001 г. (далее - [4]);
- Регистрация Великобритании № 3017522, 27 января 2004 г. (далее - [5]);
- Регистрация Великобритании № 2101906, 16 августа 2001 г. (далее - [6]);
- Регистрация Европейского Союза № 000461777-011, 10 января 2006 г. (далее - [7]);
- Регистрация Европейского Союза № 000346499-0001 на имя LMT S.R.L., дата публикации 26.06.2005 г. (далее - [8]);
- Международная регистрация № DM 052 904 на имя CFC INDUSTRIEBETEILIGUNGEN AG, дата публикации 30.11.2000 г. (далее - [9]);

- Международная регистрация № DM 050 587 на имя La Termoplastic FBM S.R.L., дата публикации 30.04.2000 г. (далее - [10]);
- Регистрация Европейского Союза № 000151568-0002 на имя L.A.M.P. S.R.L., дата публикации 29.06.2004 г. (далее - [11]);
- Регистрация Европейского Союза № 000274014-0002 на имя BIALETTI INDUSTRIE S.P.A., дата публикации 26.12.2006 г. (далее - [12]);
- Каталоги продукции ЗАО «Нева металл посуда» (далее - [13]).

По мнению лица, подавшего возражение, признаки первого варианта изделия по оспариваемому патенту, отличающие его от ближайшего аналога, известного из источника информации [1], не обусловлены творческим характером его особенностей, поскольку они совпадают с признаками изделий, известных из источников информации [2] - [12].

При этом в возражении приведен сравнительный анализ признаков первого варианта изделия по оспариваемому патенту и изделий, изображение которых представлено в источниках информации [1] и [2] (поз. 3).

Кроме того, в возражении отмечено, что для подтверждения несоответствия первого варианта промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении приведены каталоги [13], содержащие изображения изделий, которым присущи все признаки первого варианта изделия по оспариваемому патенту.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 12.09.2012 представил отзыв.

В отзыве патентообладатель обращает внимание на то, что в возражении не указано, из какого конкретно каталога [13] известно решение, характеризующееся всей совокупностью существенных признаков изделия по первому варианту группы промышленных образцов по оспариваемому патенту. При этом отмечено, что сравнительный анализ признаков решений по каталогам [13] и признаков первого

варианта решения по оспариваемому патенту лицом, подавшим возражение, не представлено.

Кроме того, по мнению патентообладателя, каталоги [13], приложенные к возражению, не являются общедоступными источниками информации.

В отношении второго мотива возражения («несоответствие первого варианта изделия по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность») в отзыве указано, что такие признаки, обуславливающие творческий характер первого варианта изделия по оспариваемому патенту, как «выполнение на верхней части ручки каплеобразного углубления» и «выполнением ручки дугообразно выгнутой вверх» не известны из представленных источников информации.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы промышленных образцов по указанному патенту 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.

Согласно пункту 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.

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 творческим 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.

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 23.3 Регламента ПО 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 визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на промышленный образец, коллегия Палаты по патентным спорам 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 по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме приведённого выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия первого варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Каталоги [13], представляют собой рекламные материалы. При этом лицом, подавшим возражение, не представлены какие-либо документы, позволяющих судить о дате, с которой стало возможно их обозрение, что не позволяет сделать

вывод об общедоступности сведений на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, содержащихся в каталогах [13] (см. подпункт (2) пункта 23.3 Регламента ПО),

Следовательно, указанные каталоги [13] не могут быть учтены при оценке соответствия первого варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна». При этом в возражении не приведено сведений о других источниках информации, которые могут быть рассмотрены при оценке первого варианта изделия по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать первый вариант группы промышленных образцов по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия первого варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

В патенте [1] представлено изделие - сковородка, характеризующаяся следующими признаками совпадающими с признаками, характеризующими первый вариант сковородки группы решений по оспариваемому патенту: «составом композиционных элементов (корпус, ручка), форма корпуса, боковые поверхности которого слегка расширяются кверху и имеют выпуклую конфигурацию, выполнением корпуса конической формы с округленной нижней частью, переходящей в плоское дно, проработкой верхней кромки узким выступающим бортиком, выполнением соединения ручки и корпуса с помощью короткого соединительного элемента, выполнением ручки дугообразной».

Сковородка по первому варианту группы промышленных образцов по оспариваемому патенту отличается от известной из патента [1] сковородки следующими признаками, характеризующими выполнение ручки: расширение и утолщение в средней части ручки, наличие на верхней части ручки каплеобразного

углубления, а на противоположной части ручки овального углубления с прорезью, повторяющей ее контур.

Вместе с тем, в патентных документах [2] (поз. 3) и [3] приведены сведения, о решениях, имеющих признаки, совпадающие с вышеупомянутыми отличительными признаками первого варианта сковородки по оспариваемому патенту и обеспечивающие те же особенности решения внешнего вида изделия.

Так из патентного документа [2] известно решение внешнего вида ручки выполненной с расширением и утолщением в средней части, наличием на ее противоположной части овального углубления с прорезью, повторяющей ее контур.

В то же время в патентном документе [3] представлен внешний вид ручки на верхней части, которой выполнено каплеобразное углубление.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии первого варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» (пункт 1 статьи 1352 Кодекса).

С учетом подпункта (1) пункта 22.5.6. Регламента ПО, согласно которому патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, когда патентоспособны все промышленные образцы группы и в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам предложила патентообладателю внести изменения в перечень существенных признаков по оспариваемому патенту, предусмотренные Регламентом ПО, путем исключения непатентоспособного первого варианта.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам от 12.09.2012 патентообладатель скорректировал перечень существенных признаков заявленной группы промышленных образцов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2012, патент Российской

Федерации на промышленный образец №74179 признать недействительным частично и выдать новый патент с перечнем существенных признаков, уточненным патентообладателем.

«Сковорода (вариант 1),

характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: корпус, ручка;
- формой корпуса, боковые поверхности которого слегка расширяются кверху

и имеют выпуклую конфигурацию;

- выполнением корпуса конической формы с округленной нижней частью, переходящей в плоское дно;

- проработкой верхней кромки узким выступающим бортиком;

- выполнением соединения ручки и корпуса с помощью короткого соединительного элемента;

отличающаяся:

- выполнением ручки сужающейся в средней части;

- наличием на верхней части ручки прямоугольного утолщения;

- выполнением на утолщении элемента арочной формы с ребристым углублением;

- наличием на конце ручки овальной прорези;

- выполнением ручки дугообразной.

Сковорода (вариант 2),

характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: корпус, ручка;

- формой корпуса, боковые поверхности которого слегка расширяются кверху и имеют выпуклую конфигурацию;

- выполнением корпуса конической формы с округленной нижней частью, переходящей в плоское дно;

- проработкой верхней кромки узким выступающим бортиком;

- выполнением соединения ручки и корпуса с помощью короткого соединительного элемента;

отличающаяся:

- выполнением в верхней части передней стороны корпуса выступа в виде полукруга в плане;

- выполнением ручки плавно сужающейся по длине с расширением к концу;
- наличием на конце ручки овальной прорези;
- выполнением ручки дугообразной.