

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 поступившее 24.01.2011 от Общества с ограниченной ответственностью "ФАЛКОН ПЕТ" (далее – лицо, подавшее возражение) возражение против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 70185, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 70185 на промышленный образец «Когтеточка со столбиком и игрушкой для кошек» выдан по заявке № 2008500170/49 с приоритетом от 24.01.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Близнецы-Вет" (далее – патентообладатель) со следующим перечнем существенных признаков:

«Когтеточка со столбиком и игрушкой для кошек,

характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: основание со столбиком, имеющим рабочую поверхность для заточки когтей, и игрушка;

отличающаяся:

- решением основания в виде плоского диска, имеющего рабочую поверхность для точки когтей, выполненного в виде плетеной веревки, имеющего посередине резьбовое соединение;

- решением столбика в виде цилиндра с рабочей поверхностью для точки когтей, выполненного в виде плетеной веревки, имеющей в нижней части отверстие с резьбой для соединения с основанием;
- выполнением игрушки на пружине, крепящейся к верхней части столбика, в виде стилизованной фигурки зверька.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию охраноспособности «оригинальность».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- каталог продукции фирмы Trixie. – summer/autumn 2004, титульный лист и страница 11, всего 2 л (далее – [1]);
- патент США № 6490997, опубл. 10.12.2002 на 6 л. (далее – [2]);
- патент США № Des.336557, опубл. 15.01.1993 на 4 л. (далее – [3]);
- патент США № 4253423, опубл. 03.03.1981 на 3 л. (далее – [4]);
- патент Германии на промышленный образец № 40205015-0046, опубл. 25.11.2002, всего 3 л. (далее – [5]);
- патент США № 3479991, опубл. 25.11.1969 на 3 л. (далее – [6]);
- патент США № 4177763, опубл. 11.12.1979 на 3 л. (далее – [7]).

В дополнении к возражению, поступившему на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 04.03.2011, отмечается, что в качестве наиболее близкого аналога при оценке соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» может быть выбрано любое из изделий, охарактеризованных в источниках информации [1] – [7]. При этом на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, также было представлено ходатайство, согласно которому в качестве наиболее близкого аналога следует рассматривать решение изделия по патенту [5].

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что анализ перечня признаков промышленного образца по оспариваемому патенту указывает на наличие в нем признаков, которые не могут быть отнесены к существенным, а именно признаков, характеризующих наличие резьбового соединения в середине основания и отверстия с резьбой в нижней части столбика. Также лицо, подавшее возражение, считает, что указанные признаки не могут быть идентифицированы на изображениях изделия, содержащихся в заявке, по которой был выдан оспариваемый патент.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, когтеточка по оспариваемому патенту отличается от когтеточки по патенту [5] только существенными признаками, которые описывают выполнение основания когтеточки в виде плоского диска.

Однако, как отмечено в поданном возражении, решение основания когтеточки в виде диска известно из патентов [2] и [3].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 04.03.2011 поступил отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с приведенными в возражении доводами и сделанным заключением.

По мнению патентообладателя, признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, характеризующие наличие у основания когтеточки резьбового соединения, а у столбика – отверстия с резьбой, являются существенными, присутствуют на изображениях изделия по оспариваемому патенту и зрительно различимы на них.

В отношении представленного в возражении каталога [1] патентообладатель указывает, что не были приведены «...необходимые документы, которые подтверждают изготовление каталогов именно в 2004

году ...», тем самым ставя под сомнение общедоступность данного каталога [1] на дату приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту. Более того, патентообладатель отмечает, что когтеточка, изображение которой присутствует в каталоге [1], «... существенно отличается ...» от изделия по оспариваемому патенту.

В отношении представленных в возражении патентов [2], [4], [6] и [7] патентообладатель указывает, что данные патенты выданы на изобретения, т.е. на объекты, которые «...представляют собой технические решения ...», а согласно нормативным документам «... в качестве аналога промышленного образца указывается художественно-конструкторское решение изделия ...».

Что касается патента на промышленный образец [3], то, согласно отзыву патентообладателя, «...представленный аналог существенно отличается от решения ...» по оспариваемому патенту.

На основании приведенных в отзыве доводов патентообладателем был сделан вывод о том, что «в общедоступных сведениях, касающихся внешнего вида изделия, не выявлены решения, содержащие признаки, полностью совпадающие с выявленными существенными отличительными признаками промышленного образца ...» по оспариваемому патенту.

Следует обратить внимание, что в отзыве патентообладателя отсутствуют какие-либо доводы в отношении представленного в возражении источника информации [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия промышленного образца по указанному патенту условиям патентоспособности включает

упомянутый выше Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 № 4813 (далее – Правила ПО), и Правила ППС.

Согласно пункту 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 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 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно пункту 2.1 Правил ПО художественно-конструкторское решение изделия характеризуется совокупностью существенных признаков, определяющих эстетические и/или эргономические особенности внешнего вида изделия. Внешний вид изделия составляют, в частности, форма, контуры, линии, сочетания цветов, текстура или фактура материала, декор, в том числе, орнаментация. Промышленные образцы могут быть объемными или плоскостными. Объемные промышленные образцы представляют собой композицию с трехмерной

структурой.

В соответствии с пунктом 3.2.1 Правил ПО изображение внешнего вида изделия является основным документом, т.к. оно содержит всю информацию о заявленном промышленном образце. Изображения должны давать полное детальное представление о внешнем виде изделия, содержать все его элементы, включая элементы, приведенные в перечне существенных признаков.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.2.2 Правил ПО заявка должна содержать для объемного промышленного образца изображения общего вида объемного изделия в ракурсе 3/4 спереди, а также такое количество видов изображений изделия (например, спереди, слева, справа, сзади, сверху, снизу), которое обеспечивает исчерпывающее представление всего решения внешнего вида изделия.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.2.2 Правил ПО изображение должно быть четким и ясным. Отдельные элементы промышленного образца на изображениях должны хорошо просматриваться не только на освещенных, но и на теневых сторонах.

Согласно подпункту 1.1. пункта 3.3.4.4 Правил ПО признаки относятся к существенным, если они определяют эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. При этом в разделе описания «Раскрытие сущности промышленного образца» отмечаются эстетические и (или) эргономические особенности изделия, в котором воплощен заявленный промышленный образец, и поясняется влияние признаков, отнесенных к существенным, на формирование внешнего вида изделия, обладающего указанными особенностями, если это не очевидно.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.4.1 Правил ПО признаки промышленного образца выражаются в перечне таким образом, чтобы обеспечить возможность их визуального идентифицирования с элементами представленного заявителем изображения изделия, в том

числе однозначного понимания специалистом смыслового содержания понятий, которыми они охарактеризованы.

Согласно подпункту 3 пункта 19.4 Правил ПО при проверке перечня существенных признаков промышленного образца устанавливается, соблюдено ли условие возможности идентификации содержащихся в нем признаков в соответствии с подпунктом 6 пункта 3.4.1 Правил ПО. Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте 6 пункта 3.4.1 Правил ПО, но заявитель отказывается скорректировать перечень существенных признаков промышленного образца, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак и использованные для его характеристики понятия, включенные в перечень, во внимание не принимаются.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.2 Правил ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, обуславливают творческий характер особенностей изделия (с учетом исключений подпункта (4) настоящего пункта), в частности, если: хотя бы для одного из существенных отличительных признаков, включенных заявителем в перечень, не выявлены решения, которым присущ этот признак, или такие решения выявлены, однако этот признак обеспечивает наличие у рассматриваемого промышленного образца особенности, не присущей выявленным решениям. При этом проверка соблюдения указанных условий может включать: определение наиболее близкого аналога; выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец отличается от наиболее близкого аналога; выявление из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета, сведений о решениях, имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца; сравнение особенностей рассматриваемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений,

обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками выявленных решений.

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, для которых экспертизой установлено влияние этих признаков на указанные заявителем особенности решения этого изделия на основании приведенных доводов заявителя или самостоятельно проведенного теоретического анализа, 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. При этом если наиболее близкий аналог не выявлен, положение настоящего подпункта применяется по отношению к одному или нескольким (если заявлены варианты, каждый из которых, в свою очередь, имеет в качестве аналога один из вариантов, составляющих группу промышленных образцов) выявленным аналогам промышленного образца.

Согласно пункту 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.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил ПО при оценке творческого характера особенностей изделия принимается во внимание степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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.

Согласно подпункту 2 пункта 21.3 Правил ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков приведенного выше перечня существенных признаков.

При анализе доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, было установлено следующее.

Каталог [1] не может быть принят к рассмотрению, т.к. в поданном возражении не приведены документы, подтверждающие факт и дату распространения или депонирования данного каталога [1] до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Анализ приведенного в возражении промышленного образца по патенту [5] показал, что он может быть выбран в качестве наиболее близкого аналога, т.к. он характеризует решение изделия сходного внешнего вида и того же назначения, что и когтеточка по оспариваемому патенту.

Основными композиционными элементами когтеточки по патенту [5], также как и по оспариваемому патенту, являются основание со столбиком, имеющим рабочую поверхность для заточки когтей, и игрушка. Основание когтеточки по патенту [5], имеющее рабочую поверхность для точки когтей, выполнено в виде плоского восьмиугольного элемента, вид которого, также как и в оспариваемом патенте, ассоциируется с плоским диском. Столбик когтеточки по патенту [5], также как и когтеточки по оспариваемому патенту, выполнен

цилиндрическим и имеет рабочую поверхность для точки когтей, выполненную из плетеной веревки. При этом как в промышленном образце по оспариваемому патенту, так и в изделии по патенту [5], в верхней части столбика закреплена игрушка. Согласно изображению, приведенному в патенте [5], крепление игрушки к столбику обеспечено через зигзагообразно согнутый проволочный элемент, форма выполнения которого с учетом композиции составных частей данного решения изделия позволяет использовать для его описания термин – «пружина».

Учитывая сказанное, признаки, включенные в перечень существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, отличающие его от аналога по патенту [5], описывают выполнение рабочей поверхности основания когтеточки в виде плетеной веревки, наличие в середине основания резьбового соединения, а в нижней части столбика отверстия с резьбой для соединения с основанием, и выполнение игрушки в виде стилизованной фигурки зверька.

Что касается выполнения рабочей поверхности основания когтеточки в виде плетеной веревки, то, учитывая применение плетеной веревки и в качестве рабочей поверхности столбика когтеточки, эстетическое восприятие подобного выполнения формируется за счет применения для всех рабочих поверхностей единообразного материала. При этом из уровня техники до даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, известна когтеточка по патенту [3], состоящая из основания в виде диска и цилиндрического столбика, на которых образованы рабочие поверхности из одного и того же материала, т.е. также, как и в решении изделия по оспариваемому патенту.

В отношении признаков, характеризующих наличие у когтеточки по оспариваемому патенту резьбового соединения и отверстия с резьбой, следует отметить, что данные элементы просматриваются на одном из имеющихся в оспариваемом патенте изображениях. Однако, данное изображение не является изображением внешнего вида защищаемого

оспариваемым патентом изделия, т.к. на нем изображены отдельные элементы разобранного изделия, а указанные элементы являются внутренними частями данного изделия, не имеющими отношения к его внешнему виду. При этом на имеющемся в оспариваемом патенте изображении внешнего вида когтеточки элементы резьбового соединения основания со столбиком не идентифицируются.

Также на изображениях изделия, представленных в составе заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, невозможно идентифицировать выполнение «игрушки в виде стилизованной фигурки зверька», т.к. представленные изображения в этой части имеют недостаточную детализацию.

Таким образом, признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, характеризующие наличие резьбового соединения между основанием и столбиком, а также выполнение игрушки в виде фигурки зверька, не могут быть приняты во внимание при оценке соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении присутствуют доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

Ввиду сделанного выше вывода проведение анализа источников информации [2], [4], [6] и [7] не целесообразно.

Что касается особого мнения, поступившего от патентообладателя 10.03.2011, то необходимо отметить следующее.

Указанные в особом мнении признаки изделия по оспариваемому патенту, по мнению патентообладателя, отличающие его от представленных в возражении аналогов, заключающиеся в спиральной укладке плетеной веревки и креплении игрушки посередине верхней части

столбика, отсутствуют в имеющемся в данном патенте перечне существенных признаков.

В отношении мнения патентообладателя о том, что не выявлены решения, содержащие признаки, полностью совпадающие с признаками промышленного образца по оспариваемому патенту, можно отметить, что факт несоответствия рассматриваемого объекта условию патентоспособности «оригинальность» не подразумевает известности всех его признаков только из одного источника информации (см. приведенную выше нормативную базу).

Остальные доводы особого мнения были рассмотрены выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.01.2011, патент Российской Федерации на промышленный образец №70185 признать недействительным полностью.