

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 Общества с ограниченной ответственностью «Кубань Сладость», Россия (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 23.07.2010, 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 №2009501386/49, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Печенье с начинкой» (два варианта)», со следующим перечнем существенных признаков, представленным заявителем в корреспонденции, поступившей 18.12.2009, и принятым к рассмотрению по существу с уточнениями, касающимися некорректности формулировок признаков:

1. Печенье с начинкой (вариант 1),

характеризующееся:

- решением из двух соединенных вместе пластин из теста круглой формы с фигурной боковой поверхностью, оформленной крупнозубчатой каймой из радиусных выступов и пазов, расположенных друг над другом;

- наличием начинки;

- пластической проработкой лицевой стороны рельефом в виде геометрического орнамента, образованного диагональными перемычками, вписанными в контурную кольцевую рамку;

- выполнением перемычек в виде пересекающихся прямых выпуклых полосок из теста, с образованием на лицевой стороне верхней пластины решетки с ячейками, заполненными начинкой;

- контрастным решением;

- ширина перемычек на лицевой стороне соизмерима с размером ячеек;

отличающееся:

- решением ячеек на лицевой стороне печенья вытянутой ромбовидной конфигурации;

- решением лицевой стороны на основе цветосочетания светлого печенья с темной начинкой в ячейках.

2. Печенье с начинкой (вариант 2),

характеризующееся:

- решением из двух соединенных вместе пластин из теста круглой формы с фигурной боковой поверхностью, оформленной крупнозубчатой каймой из радиусных выступов и пазов, расположенных друг над другом;

- наличием начинки;

- пластической проработкой лицевой стороны рельефом в виде геометрического орнамента, образованного диагональными перемычками, вписанными в контурную кольцевую рамку;

- выполнением перемычек в виде пересекающихся прямых выпуклых полосок из теста, с образованием на лицевой стороне верхней пластины решетки с ячейками, заполненными начинкой;

- ширина перемычек на лицевой стороне соизмерима с размером ячеек;

отличающееся:

- решением ячеек на лицевой стороне печенья вытянутой ромбовидной конфигурации;

- расположением начинки на верхней стороне нижней пластины до контурной кольцевой рамки;

- колористическим решением на основе сочетания золотистого теста с начинкой малинового цвета.

По результатам проверки патентоспособности 1-2 вариантов заявленной группы промышленных образцов «Печенье с начинкой (2 варианта)» в объеме выше приведенного перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия, Роспатент принял 28.01.2010 решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец ввиду несоответствия заявленной группы промышленных образцов (варианты 1-2) условию патентоспособности «оригинальность», предусмотренному пунктом 3 статьи 1352 Кодекса, так как существенные признаки не обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Данный вывод мотивирован тем, что для существенных отличительных от ближайшего аналога – печенье (бисквит) по патенту TR 2002200358, МКПО(9) 01-01, опубликованному 01.04.2002 (далее - [1]) признаков, заявленных решений, выявлены художественно-конструкторские решения обладающие этими же признаками, обуславливающими в известных решениях такие же эстетические и эргономические особенности, которые присущи заявленной группе промышленных образцов.

Для подтверждения данных доводов в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- журнал «Кондитерские изделия», №7, 14.02.2006, стр. 230, печенье фабрики «Лидер СКГ» (далее - [2]);
- проспект ООО «Лакома Стар Бисквит». 18.02.2008, печенье «Маркиза-джем»; (далее - [3]);
- патент RU №69375 на промышленный образец, МПКО(9) 01-01, опубликовано 16.03.2009; (далее - [4]);

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

Заявленные два варианта художественно-конструкторских решений наряду с признаками, включенными в перечень существенных признаков, дополнительно характеризуется и признаками, отображенными на изображениях изделия, в частности, признаком, характеризующим профиль перемычек на лицевой стороне

печенья, который не присущ противопоставленным в решении об отказе в выдаче патента на промышленный образец решениям изделий, известным из источников информации [1] - [4].

По мнению заявителя, внесение в перечень существенных признаков заявленных решений (2 варианта) признаков, отображенных на фотографиях изделия, устранил причины, послужившие основанием для отказа в выдаче патента на заявленную группу промышленных образцов.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель подал ходатайство о рассмотрении заявленной группы промышленных образцов с уточненным перечнем существенных признаков.

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 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 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 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 отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом.

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.

Заявлена группа промышленных образцов «Печенье с начинкой» (два варианта) в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий.

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

Наиболее близким аналогом заявленной группы промышленных образцов является решение внешнего вида печенья с начинкой, известного из патентного документа [1] которому присущи все признаки, включенные в ограничительные части вариантов выше приведенного перечня существенных признаков заявленной группы промышленных образцов.

При этом признаки, которые отличают заявленные изделия от ближайшего аналога (признаки отличительных частей вариантов перечня), присущи художественно-конструкторским решениям, известным из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета заявленной группы промышленных образцов.

Так признак «решение ячеек на лицевой стороне печенья вытянутой ромбовидной конфигурации» (для первого и второго вариантов) присущ известному из источника [2] решению внешнего вида печенья фабрики «Лидер СКГ». Признаки «решение лицевой стороны на основе цветосочетания светлого печенья с темной начинкой в ячейках» (для первого варианта) и признак «колористическое решение лицевой стороны на основе сочетания золотистого теста с начинкой малинового цвета» (для второго варианта) присущи печенью по патентному документу [4].

Следовательно, для существенных отличительных признаков заявленной группы промышленных образцов выявлены художественно-конструкторские решения, обладающие этими же признаками, обуславливающими в известных решениях такие же эстетические и эргономические особенности, которые присущи заявленным решениям.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что изделия по вариантам 1 и 2 заявленной группы промышленных образцов не соответствуют условию патентоспособности «оригинальность».

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

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил скорректированный перечень существенных признаков заявленной группы

промышленных образцов, дополнив ограничительную часть варианта 1 и варианта 2 перечня следующими признаками, отображенными на фотографиях изделия: «ширина перемычек на лицевой стороне и размер ячеек приблизительно равны», «расположение начинки на верхней стороне нижней пластины до контурной кольцевой рамки», «выполнением перемычек в виде полосок из теста прямоугольного профиля» и признаком «верхняя поверхность кольцевой рамки и верхняя поверхность диагональных перемычек образуют одну плоскую поверхность, в виде одной детали, «зацело».

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

В палату по патентным спорам были представлены результаты дополнительного поиска и заключение экспертизы, в котором отмечено, что заявленная группа промышленных образцов (два варианта) с уточненным перечнем существенных признаков не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

В данном заключении наряду с анализом источников информации [1] - [4], приведенным в решении об отказе в выдаче патента на промышленный образец, представлен и анализ следующих источников информации, выявленных в результате проведенного дополнительного информационного поиска:

- журнал «Кондитерские изделия», №6, 07.02.2006, стр.92, печенье производства ООО «Вятская усадба» (далее - [5]);
- журнал «Кондитерские изделия», №28, сентябрь, 2006, стр.218, печенье производства ООО «Вятская усадба» (далее - [6]);
- патент RU №51173 на промышленный образец, МПКО(9) 01-01, опубликовано 16.10.2002; (далее - [7]);
- журнал «Кондитерские изделия», №6, 07.02.2006, стр.53, стр. 199 печенье производства фирм «Лидер Артур и «Белогорочка», (далее - [8]);

- проспект ООО «Лакома Стар Бисквит», 04.02.2002, печенье «Медовое, 02.10.2006, печенье «Сладкоежка» и «Валентина», (далее - [9]);
- патент на промышленный образец FR 714162, МПКО (9) 01-01, опубликовано 12.09.2003, (далее - [10]);
- патент на промышленный образец RU 49023 S, МПКО (9) 01-01, опубликовано 16.07.2001, (далее - [11]);
- патент на промышленный образец RU 51173 S, МПКО (9) 01-01, опубликовано 16.10.2002, (далее - [12]);
- патент на промышленный образец RU 54958 S, МПКО (9) 01-01, опубликовано 16.08.2004, (далее - [13]);
- патент на промышленный образец GB 1010519, МПКО (9) 01-01, опубликовано 01.07.1983, (далее - [14]).

Второй экземпляр упомянутого заключения и дополнительного поиска был направлен в адрес заявителя.

Анализ доводов, содержащихся в заключении, касающихся результатов дополнительного информационного поиска, а также доводов, приведенных заявителем на заседании коллегии палаты по патентным спорам, показал следующее.

По итогам дополнительного поиска выявлены сведения о решениях, определяющих внешний вид изделий однородного назначения, имеющих признаки, совпадающие с новыми признаками, включенными заявителем в уточненный перечень существенных признаков заявленной группы промышленных образцов (два варианта), указанными выше в настоящем заключении.

Так признак отличительной части уточненного перечня «проработкой пропорций: ширина перемычек на лицевой стороне и размер ячеек приблизительно равны» присутствует в решении внешнего вида печенья, представленного в журнале [5].

Признак «расположением начинки на верхней стороне нижней пластины до контурной кольцевой рамки» и признак «верхняя поверхность контурной кольцевой рамки и верхняя поверхность диагональных перемычек образуют одну единую

плоскую поверхность, в виде одной детали, «зацело» присущи решению по патентному документу [10].

Признак «выполнением перемычек в виде полосок из теста прямоугольного профиля» присутствует в решении по патентному документу [11].

Данные обстоятельства, с учетом приведенного выше ближайшего аналога и с учетом анализа признаков, содержащихся в отличительных частях перечня существенных признаков заявленных решений, представленного в корреспонденции от 18.12.2009, позволяют сделать вывод о том, что для всех существенных отличительных признаков выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками уточненного перечня заявленной группы промышленных образцов и обуславливающие в известных решениях наличие таких же эстетических особенностей, которые присущи заявленным решениям.

Таким образом в соответствии с подпунктом (2.3) пункта 22.5.5. Регламента ПО существенные признаки, характеризующие заявленный промышленный образец (два варианта), не обуславливают творческий характер особенностей изделия, а следовательно заявленная группа промышленных образцов по уточненному заявителем перечню не соответствует условию патентоспособности «оригинальность» (пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

В связи с тем, что установлено несоответствие заявленной группы промышленных образцов, охарактеризованных признаками, включенными в перечень, представленный в корреспонденции от 18.12.2009, а также в уточненный перечень существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия условию патентоспособности «оригинальность», анализ источников информации [3], [6] - [9] и [12] - [14], не проводился.

Доводы лица, подавшего возражение, представленные в особом мнении, поступившем 17.05.2011, учтены и проанализированы выше.

Относительно заключения и отчета о дополнительном поиске, направленных заявителю в приложении к уведомлению о дате проведения повторного заседания коллегии палаты по патентным спорам, следует отметить, что в данном отчете

указаны релевантные документы, выявленные при проведении указанного поиска в дополнение к имеющемуся поиску, в то время как в самом заключении цитируются все источники информации, послужившие основанием для вывода о непатентоспособности заявленной группы промышленных образцов, в том числе и источники, приведенные в решении об отказе в выдаче патента на промышленный образец.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2010, решение Роспатента оставить в силе.