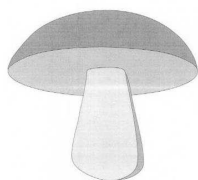


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 ООО «Фабрика шоколада», г. Бердск (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 22.09.2016, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 84796, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 84796 на группу промышленных образцов «Кондитерское изделие (17 вариантов)» выдан по заявке № 2005501302 с приоритетом от 29.04.2005 на имя Байбара И.И. (далее – патентообладатель). Далее приведены первые три варианта перечня существенных признаков:

1. Кондитерское изделие (вариант 1),



характеризующееся:

- выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;
- колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

- образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

отличающееся:

- условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

- выполнением шляпки гриба в виде сегмента сферы;

- выполнением ножки гриба плоской.

2. Кондитерское изделие (вариант 2),



характеризующееся:

- выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

- колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

- образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

отличающееся:

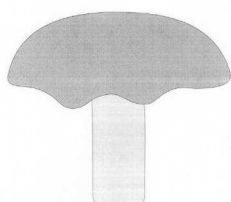
- условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

- выполнением шляпки гриба выпуклой;

- выполнением ножки гриба плоской;

- наличием вдоль периметра шляпки чередующихся дугообразных выступов и впадин.

3. Кондитерское изделие (вариант 3),



характеризующееся:

- выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;
- колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;
- образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

отличающееся:

- условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм;
- выполнением шляпки гриба выпуклой;
- выполнением ножки гриба цилиндрической;
- наличием вдоль периметра шляпки чередующихся дугообразных выступов и впадин.

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием группы промышленных образцов по оспариваемому патенту (варианты 1 - 3) требованиям статьи 6 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 № 22-ФЗ (далее - Закон).

Мнение лица, подавшего возражение, обосновано следующими доводами:

- ООО «Фабрика шоколада» является производителем кондитерских изделий, в том числе в форме грибочка;
- наиболее близким аналогом является решение по патенту № D0500734-0001, а признаки, не выявленные в ближайшем аналоге (выполнением шляпки гриба в виде сегмента сферы; выполнением ножки гриба плоской; выполнением ножки гриба цилиндрической; наличием вдоль периметра шляпки чередующихся дугообразных выступов и впадин), содержатся в решениях, описанных в: патенте на полезную модель № FR2498423, сведениях из сети Интернет с сайта <http://www.good-cook.ru> (рецепт печенья с комментариями от 29.03.2004), патенте на

промышленный образец № f20050278-0002, патенте на промышленный образец № D0500734-0003, патенте на промышленный образец № 050768-0003, патенте на промышленный образец № 000187216-0001, патенте на промышленный образец № D0501195-0001, патенте на промышленный образец № 3978/2000, где они обеспечивают такое же влияние на особенности внешнего вида изделия.

Изложенное, по мнению лица, подавшего возражение, обуславливает вывод о несоответствии группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» (варианты 1 - 3).

В подтверждение данного мнения к возражению приложена распечатка оспариваемого патента и следующие источники информации:

- распечатка патента № D0500734-0001 (далее – [1]);
- распечатка листа патента на полезную модель № FR2498423 (далее – [2]);
- копия протокола осмотра доказательств (сайта <http://www.good-cook.ru>) (далее - источник [3]);
- распечатка патента на промышленный образец № f20050278-0002 (далее – [4]);
- распечатка патента на промышленный образец № D0500734-0003 (далее – [5]);
- распечатка патента на промышленный образец № 050768-0003 (далее – [6]);
- распечатка патента на промышленный образец № 000187216-0001 (далее – [7]);
- распечатка патента на промышленный образец № D0501195-0001 (далее – [8]);

Лицом, подавшим возражение, был также представлен Протокол осмотра доказательств (сайта, указанного в возражении – далее источник [3]).

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 29.11.2016 (посредством факсимильной связи 28.11.2016), представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- разработка кондитерского изделия - это очень сложный процесс: рецептура, технология, покупка и настройка оборудования, а также многое другое учитывается

при создании кондитерского изделия. Выполнение ножки гриба плоской или цилиндрической – это кардинальные различия в изделиях, для которых нужны различные пресс-формы, различные технологии и рецептуры продукта;

- сегодня на рынке порядка 20 производителей кондитерских изделий в виде грибочков, так как изделия небольшие и состоят из 2-х частей, то отличаются изделия одного производителя от другого производителя незначительно: формой шляпки и ножки, вкусовыми характеристиками;

- на момент создания решений по оспариваемому патенту не существовало аналогичных продуктов, а именно грибочков с плоскими ножками и шляпками в виде сегментов сферы;

- на сегодняшний момент сосуществует много производителей, у кого-то шляпки с выпуклостями, у кого-то приплюснутые, у кого-то на шляпках смайлики, ножки у кого-то выпукло вогнутые, у кого-то плоские, у кого-то цилиндрические.

- так как объем прав определяется и ножкой и шляпкой одновременно, то у производителей нет конфликтов, и у многих есть свои патенты.

Кроме того, в отзыве приведены подробные доводы относительно затрат патентообладателя на разработку группы промышленных образцов по оспариваемому патенту и его отработку, а также относительно действий лица, подавшего возражение, по аннулированию оспариваемого патента.

Патентообладателем также представлены дополнения к отзыву, в которых приведен анализ указанных в возражении источников:

- возражение содержит всего 3 патентных документа, которые соответствуют критерию общедоступности в мире до даты приоритета группы промышленных образцов по оспариваемому патенту;

- источник информации [2] представлен только в части (рисунок 1), из которой не идентифицируется однозначно форма шляпки – элемент имеет сложную форму и внутренняя вогнутость и прямоугольное центральное углубление), представленный чертеж может характеризовать какую-либо из внутренних частей, возможно изделие многослойно, а не внешние контуры, как в решениях по оспариваемому патенту;

- ножка гриба в источнике информации [2] никак не описана (в патенте указано, что она цилиндрическая), кроме того, перевод источника не заверен и информация в нем может быть неточной, неполной;

- в возражении отсутствуют документы, подтверждающие дату, с которой сведения, содержащиеся в источнике информации [3], стали доступны в сети Интернет, при этом, в данном источнике шляпка гриба имеет эллиптическую форму (предположительно, для формирования шляпки катается шарик и сплющивается);

- из приведенного фото угадывается то, что ножка гриба выполнена выпуклой клубневидной, а не плоской, и ножка состоит из двух частей разных цветов и фактур, первая большая часть ножки: ровная и светлая, вторая оригинальная и выделяющаяся часть ножки выполнена темного цвета с зернистой выпуклой фактурой (предположительно по рецепту покрыта маком);

- довод о том, что в источнике [7] раскрыто исполнение ножки плоской, не может быть принят во внимание, поскольку данный источник описывает не гриб, а стилизованное сердце на палочке (вытянутой стрелообразной формы), исполнение изделий в целом и их отдельных элементов в сравниваемых патентах явно различно;

- следует также учесть степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца, поскольку в выявленном патентообладателем аналоговом ряде имеется немного дизайнерских решений, сильно отличающихся друг от друга, поскольку изделия в форме гриба фактически состоят всего из двух элементов: шляпка и ножка, поэтому отличительными признаками могут являться и цвет, и форма шляпки и ножки, и наклон ножки;

- таким образом, возражение не содержит сведений об общедоступном источнике информации, раскрывающем «выполнение ножки гриба плоской» и «выполнение шляпки гриба в виде сегмента сферы».

На основании изложенных доводов патентообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

В качестве материалов, иллюстрирующих отзыв, приложены сведения о существующих дизайнерских решениях изделий в виде гриба, а также копии сертификатов о прохождении патентообладателем образовательных курсов

(производство булочно-кондитерских изделий, производство шоколада и шоколадных конфет).

Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, 14.04.2017 направило дополнение к возражению, в котором скорректировало свои доводы в части несоответствия оспариваемого патента РФ на промышленный образец № 84796 по первому варианту. На заседании коллегии, состоявшейся 19.04.2017, лицо, подавшее возражение, также отметило, что поступившее возражение следует рассматривать только в отношении первого варианта оспариваемого патента.

В представленном дополнении к возражению от 14.04.2017 лицом, подавшим возражение, приводится таблица сравнения признаков изделия по варианту 1 оспариваемого патента № 84796 и решений аналогового ряда: патента на полезную модель № FR2498423 [2], сведений из сети Интернет с сайта <http://www.good-cook.ru> (рецепт печенья с комментариями от 29.03.2004) [3], патент на промышленный образец № 000187216-0001 [7], и делается вывод о том, что для всех 6-ти существенных признаков, включенных в перечень по оспариваемому патенту, в общедоступных источниках информации выявлены решения, которым присущи эти признаки.

Также лицо, подавшее возражение, отмечает, что на дату приоритета оспариваемого патента существовало множество сходных решений по патентам на промышленный образец, имеющих более раннюю дату приоритета (патенты № D0500734-0001 [1], № f20050278-0002 [4], № D0500734-0003 [5], № 050768-0003 [6]).

По мнению лица, подавшего возражение, само по себе наличие выявленных решений, отражающих существенные признаки оспариваемого промышленного образца по патенту № 84796 и имеющими более раннюю дату приоритета, указывает на распространенность кондитерских изделий в виде грибочков, а также на известность и повсеместное применение данной формы кондитерских изделий в принципе.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, приводит сведения о патенте на промышленный образец № 45826, принадлежащий кондитерской компании

«ORION», которая с 2003 года продвигает на российском рынке песочное печенье в виде грибка со шляпкой из шоколада и плоской ножкой.

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

С учетом даты подачи (29.04.2005) заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы промышленных образцов по оспариваемому патенту включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. N 84 (далее – Правила ПО).

Согласно пункта 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, оригинальным и промышленно применимым. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических особенностей изделия.

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.

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 подпунктом (2) пункта 19.5.2 Правил ПО проверка оригинальности проводится в отношении промышленного образца, охарактеризованного в заявленной совокупности существенных признаков и включает определение наиболее близкого аналога; выявление существенных признаков, которые отличают запатентованный промышленный образец от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета, художественно-конструкторских

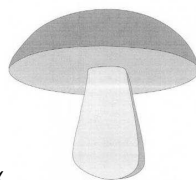
решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца.

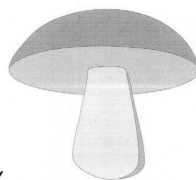
В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.2 Правил ПО промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности, если хотя бы для одного из его существенных отличительных признаков, включенных заявителем в перечень, не выявлены художественно-конструкторские решения, которым присущ такой признак. Промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности также в том случае, когда для всех его существенных отличительных признаков выявлены художественно-конструкторские решения, обладающие такими признаками, однако эти признаки обеспечивают наличие у рассматриваемого промышленного образца эстетических особенностей, не присущих выявленным художественно-конструкторским решениям.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.1 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. Датой, определяющей возможность отнесения сведений, содержащихся в источнике информации, к общедоступным, является, в частности, для опубликованных описаний к охраняемым документам - указанная дата опубликования, для визуально воспринимаемых источников информации, документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, с учетом скорректированной позиции, изложенной в дополнении к возражению от 14.04.2017, и доводов правообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту (вариант 1) условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

Вариант 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту РФ №84796 относится к объемным изделиям промышленного дизайна - кондитерским изделиям. Правовая охрана решению варианта 1 по оспариваемому патенту предоставлена в объеме совокупности существенных признаков, нашедших



отражение на изображении изделия «» и включенных в перечень, приведенный выше.

В отношении приведенных в возражении сведений о наличии сходных решений изделий, известных, по мнению лица, подавшего возражение, на дату приоритета оспариваемого патента из патентов № D0500734-0001 [1], № f20050278-0002 [4], № D0500734-0003 [5], № 050768-0003 [6], № D0501195-0001 [8] необходимо отметить, что эти источники не могут быть учтены при оценке соответствия оспариваемого патента условию патентоспособности «оригинальность», поскольку были опубликованы (т.е. стали общедоступными) после даты его приоритета (29.04.2005). Так, дата публикации для источника [1] - 01.07.2005; для источника [4] - 30.08.2005; для источника [5] - 01.07.2005; для источника [6] - 15.07.2005; для источника [8] – 01.08.2005.

Также не могут быть приняты во внимание при рассмотрении настоящего возражения приведенные в дополнении к возражению от 14.04.2017 сведения о патенте на промышленный образец № 45826, принадлежащий кондитерской компании «ORION», поскольку данный источник отсутствовал в материалах возражения при его подачи.

Необходимо отметить, что согласно положениям пункта 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента. В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным частично или полностью. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Сведения о патенте на промышленный образец №45826 не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем не могут быть учтены в рамках рассмотрения настоящего возражения.

Вместе с тем, в возражении и дополнении к нему от 14.04.2017 указано, что признаки, совпадающие с существенными признаками варианта 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту РФ № 84796 известны из таких общедоступных сведений как патент на полезную модель № FR2498423 [2], архивные сведения из сети Интернет с сайта <http://www.good-cook.ru> (рецепт печенья с комментариями от 29.03.2004) [3], патент на промышленный образец № 000187216-0001 [7].

В представленных лицом, подавшим возражение, источниках [2], [3], [7] приведены сведения об украшении из бездрожжевого теста для кондитерских изделий и печенье (biscuits), т.е. об изделиях того же (однородного) назначения, что и изделие по оспариваемому патенту, представляющее собой кондитерское изделие.

Так, в патентном документе [2], сведения о котором стали общедоступными с



даты его опубликования (30.07.1982), приведено решение « » на полезную модель, представляющую собой «Украшение для мучных кондитерских изделий из бездрожжевого теста, содержащее элемент, внутренняя часть которого значительно толще крайней, и способ изготовления таких элементов». Согласно приведенному в указанном патентном документе переводу формулы полезной модели и рисунку

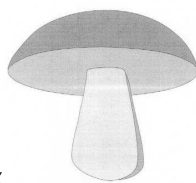


« » полезная модель характеризуется составом композиционных элементов, выполненных в виде грибной шляпки и ножки. Как указано в формуле полезной модели, украшение содержит, по меньшей мере, один элемент, толщина которого возрастает от края к середине. Указанный элемент имеет, предпочтительно, форму грибной шляпки с глухим центральным отверстием для надевания на ножку.

В этой связи можно сделать вывод, что речь идет об объемном изделии.

Изделию, известному из патентного документа [2], присущи следующие признаки, характеризующие вариант 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту: выполнение в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов; условная стиливая проработка образного решения на основе геометрических форм; образное решение объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой.

Вместе с тем, изделию, известному из патентного документа [2], не присущ ряд существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту.



Так, промышленный образец «» характеризуется наличием такого существенного признака как «выполнение шляпки гриба в виде сегмента сферы».

Согласно словарно-справочным данным под сферой (от греч. sphaira - шар, мяч) понимается замкнутая поверхность, состоящая из всех точек пространства, расположенных на данном расстоянии от данной точки (см. Большая энциклопедия в 62 томах, Москва, «ТЕРРА», 2006, т. 49, стр. 197). Сегмент (лат. segmentum - отрезок, полоса, от сесо - режу, рассекаю) – то же, что отрезок или замкнутый промежуток. Сегмент сферы - часть сферы, заключенная между секущей плоскостью и частью сферы, ограниченной ее поверхностью (см. там же, т. 44, стр. 258).

Следует констатировать, что указанный отличительный признак промышленного образца по оспариваемому патенту не присущ изделию, известному из патентного документа [2], поскольку шляпка гриба у противопоставленного изделия не является сферой за счет наличия центрального отверстия –



Изделию, известному из патентного документа [2], также не присущ существенный признак промышленного образца по оспариваемому патенту

«выполнение ножки гриба плоской» (т.е. не имеющей неровностей (возвышений и углублений), с ровной поверхностью, см. определение слова «плоский» в он-лайн словарях <http://dic.academic.ru/>), поскольку ножка противопоставленного изделия является цилиндрической (от слова «цилиндр» - геометрическое тело, ограниченное с концов двумя кругами, с боков плоскостью, огибающей эти круги, см. там же).

Кроме того, из патентного документа [2] не усматривается наличия такого существенного признака, присущего изделию по оспариваемому патенту, как «колористическое решение формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах».

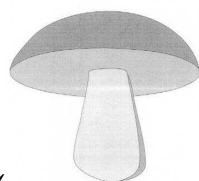
В свою очередь анализ приведенного в возражении источника информации [3], представляющего собой нотариально заверенный протокол осмотра доказательств сайта, показал, что на его страницах были размещены сведения о рецепте печенья «Грибы», а также содержалось изображение самого изделия. При этом следует отметить, что указанная информация является архивной и была размещена на сайте, по меньшей мере, до первого отзыва потребителей, датированного 29.03.2004, т.е. до даты приоритета оспариваемой группы промышленных образцов.

Приведенному в источнике информации [3] решению печенья



«...» присущ такой, характеризующий вариант 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту и не известный из патентного документа [2] признак, как «колористическое решение формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах».

Вместе с тем, у кондитерского изделия, известного из противопоставленного источника информации [3], отсутствуют такие характеризующие изделие



«...» по оспариваемому патенту существенные признаки, как

«выполнение ножки гриба плоской» и «выполнение шляпки гриба в виде сегмента сферы», поскольку ножка гриба у противопоставленного изделия является цилиндрической, а шляпка содержит центральное отверстие. В силу того, что указанные признаки определяют особенности внешнего вида изделия, они относятся к доминантным и играют важную роль в формировании зрительного впечатления от восприятия сопоставляемых изделий, которое в данном случае отличается.

По мнению лица, подавшего возражение, наличие такого существенного признака, как «выполнение ножки гриба плоской» известно из патентного



документа [7] на промышленный образец « », сведения о котором были опубликованы 10.08.2004.

В патентном документе [7] содержится изображение двухслойного кондитерского изделия (печенья) абстрактной формы, в котором на часть первого слоя нанесен второй слой, возможно из шоколада. Часть изделия, не покрытая вторым слоем, действительно визуально напоминает ножку, которая является плоской. Однако сделать однозначный вывод о том, что данное решение объемной фигуры представляет собой именно гриб с ножкой и шляпкой, не представляется возможным.

В этой связи следует констатировать, что решение оспариваемого изделия



« » отличается от известного из патентного документа [7] решения



« » тем, что в противопоставленном решении приведено изображение не ножки гриба, а кого-то иного абстрактного объекта. Следовательно, нет оснований для вывода о том, что существенный признак «выполнение ножки гриба плоской» известен из приведенного в возражении

источника информации [7]. Кроме того, указанному изделию не присущ такой признак как «выполнение шляпки гриба в виде сегмента сферы», являющийся существенным признаком изделия по оспариваемому патенту № 84796.

Таким образом, решениям, известным из противопоставленных общедоступных источников информации [2], [3], [7], не присущ ряд отличительных признаков варианта 1 группы промышленного образца по оспариваемому патенту, являющихся доминантными и обеспечивающими особенности восприятия внешнего вида решения по спариваемому патенту.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что возражение не содержит доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.09.2016, оставить в силе патент Российской Федерации на промышленный образец № 84796.