

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 Давиде Кампари-Милано С.п.А., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 04.07.2012, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №56039, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №56039 на промышленный образец «Бутылка» выдан по заявке №2004500814/49 с приоритетом от 05.04.2004 на имя Ладика Е.И. В дальнейшем исключительное право на патент перешло без заключения договора на имя Ладика А.Е. и Ладика И.Е. (далее – патентообладатель), и действует со следующим перечнем существенных признаков:

«Бутылка,

характеризующаяся:

- составом основных композиционных элементов: горловина, венчик, корпус с плечиками;
- выполнением корпуса суженным книзу с наклонными, округленными к корпусу плечиками;
- оформлением поверхности корпуса и плечиков декором в виде спирально расположенных полос, имеющих волнообразный контур с боковых сторон корпуса;
- наличием на передней стороне корпуса площадки под этикетку с гладкой поверхностью;

- выполнением площадки под этикетку с выпуклой верхней, наклонными боковыми, прямой нижней сторонами и округленными углами;

отличающаяся:

- выполнением горловины в верхней части короткой, цилиндрической формы, затем плавно расширенной книзу и переходящей в плечики;

- выполнением венчика в виде кольцевого ободка;

- выполнением декоративных полос с вогнутой поверхностью и разделяющими их выпуклыми ребрами;

- наличием на задней стороне корпуса площадки для контрэтикетки, идентичной по форме и меньшей по размеру, чем площадка на передней стороне корпуса;

- оформлением поверхности бутылки матовым цветным покрытием».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- свидетельство на товарный знак №226641, дата публикации 12.12.2002 (далее - [1]);

- рекламные проспекты, каталоги, фотография упаковки бутылки «Mondoro ASTI» (далее - [2]);

- патент Российской Федерации на промышленный образец №50453, с датой публикации 16.06.2002 (далее - [3]);

- патент Российской Федерации на изобретение №2162374, с датой публикации 27.01.2001 (далее - [4]);

- патент Российской Федерации на промышленный образец №53081, с датой публикации 16.09.2003 (далее - [5]).

По мнению лица, подавшего возражение, существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, отличающие его от ближайшего аналога, известного из источника информации [1], не обусловлены творческим характером особенностей изделия, поскольку они присущи решениям, известным из источников информации [2] - [5].

При этом в возражении приведен сравнительный анализ признаков изделия по оспариваемому патенту и объемного товарного знака по свидетельству [1] и отмечено, что признак, касающийся оформления задней стороны бутылки является несущественным, поскольку «зрительный образ указанного объекта формируется только с одной – передней стороны».

Кроме того, в возражении отмечено, что промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность» по основаниям, изложенным в подпункте (4) пункта 19.5.2 Правил ПО, т.е. «имеет сходство до степени смешения с известным решением внешнего вида изделия – бутылки для вина ««Mondoro ASTI», продаваемого по всему миру». При этом отмечено, что «форма указанной бутылки впервые была изготовлена в 1989 году в Италии, охраняется свидетельством на товарный знак [1], а ее изображения представлены в материалах [2]».

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв на дату заседания коллегии палаты по патентным спорам не представил.

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 соответствия промышленного образца по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированным в

Министерстве юстиции РФ 20.06.2003, рег. №4813 (далее – Правила ПО) и Правила ППС.

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 кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия.

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 подпункту 2 пункта 19.5.2 Правил ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, обуславливают творческий характер особенностей изделия, 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.

Проверка соблюдения указанных условий может включать: определение наиболее близкого аналога, выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец, представленный на изображениях и охарактеризованный заявителем в перечне существенных признаков, отличается от наиболее близкого аналога, сравнение особенностей рассматриваемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными

признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками выявленных решений.

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.

Согласно подпункту (4) пункта 19.5.2. Правил ПО не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, воплощенные в изделии, отличающемся от ближайшего аналога одним или несколькими признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых заявителем не указано в описании промышленного образца и (или) не подтверждено их влияние на указанные им особенности этого изделия.

При признании несоответствия заявленного промышленного образца условию оригинальности на вышеизложенных основаниях, экспертиза может приводить обоснования, почему приведенные заявителем доводы в подтверждение влияния обсуждаемых признаков на указанные заявителем особенности изделия признаются несостоятельными, в частности, в случае, если заявленный промышленный образец имеет особенности, которые не позволяют зрительно отличить его от известного решения изделия (промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения).

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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 21.3. Правил ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:

- для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;

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

- для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объёме приведённого выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

В возражении не представлены какие-либо документы, позволяющих судить о дате, с которой стало возможно обозрение рекламных буклетов, проспектов и каталогов [2], приложенных к возражению, что не позволяет сделать вывод об общедоступности содержащихся в них сведений (см. подпункт (2) пункта 23.3 Регламента ПО) на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

Фотография упаковки для бутылки «Mondoro ASTI» [2], вне какого - либо печатного издания, не является самостоятельным источником информации и не свидетельствует о факте продажи товара. При этом документы, подтверждающие факт реализации указанной бутылки в возражении отсутствуют, что не позволяет сделать вывод об известности сведений об изделии в результате использования данной продукции.

Следовательно, указанные материалы [2] не могут быть учтены при оценке соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» в рамках данного возражения.

Сведения, содержащиеся в источниках информации [1], [3] - [5] удовлетворяют условиям общедоступности, предусмотренным пунктом 21.3.

Правил ПО и могут быть учтены при оценке соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

Представленное в свидетельстве [1] схематичное изображение укупоренной бутылки, не содержит, по крайней мере, следующих признаков, характеризующих бутылку по оспариваемому патенту: выполнение горловины расширенной книзу плавно переходящей в плечики, выполнение венчика в виде кольцевого ободка, выполнение декоративных полос с вогнутой поверхностью и разделяющими их выпуклыми ребрами, наличие на задней стороне корпуса площадки для контрэтикетки, идентичной по форме и меньшей по размеру, чем площадка на передней стороне корпуса, оформление поверхности бутылки матовым цветным покрытием.

Однако, источники информации [3] [5], содержащие сведения о решениях, имеющих признаки, совпадающие со следующими отличительными от ближайшего аналога [1] признаками, отображенными на изображениях изделия и включенными в перечень существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту: выполнение горловины расширенной книзу плавно переходящей в плечики, наличие на задней стороне корпуса площадки для контрэтикетки, идентичной по форме и меньшей по размеру, чем площадка на передней стороне корпуса, оформление поверхности бутылки матовым цветным покрытием.

Исходя из изложенного можно констатировать, что в возражении не представлены сведения о решениях, содержащих все признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками промышленного образца по оспариваемому патенту.

В отношении доводов возражения о том, что промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность», поскольку имеет сходство до степени смешения с ближайшим аналогом - решением внешнего вида бутылки, представленном в свидетельстве [1], необходимо отметить следующее.

При признании несоответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность» по основаниям, изложенным в подпункте (4)

пункта 19.5.2 Правил ПО, сравниваются общие зрительные впечатления производимые совокупностями существенных признаков, определяющих внешний вид изделий.

Вместе с тем, как указывалось ранее в настоящем заключении, в свидетельстве [1] представлено схематическое изображение бутылки (рисунок в виде наброска), из которого невозможно определить совпадение, или несовпадение таких доминантных признаков, присущих бутылке по оспариваемому патенту, как выполнение декоративных полос с вогнутой поверхностью и разделяющими их выпуклыми ребрами, наличие на задней стороне корпуса площадки для контрэтикетки, идентичной по форме и меньшей по размеру, чем площадка на передней стороне корпуса, оформление поверхности бутылки матовым цветным покрытием. Т.е. в свидетельстве [1] не представлен внешний вид непосредственно изделия, способствующий объективному формированию общего зрительного впечатления, что не позволяет провести анализ с целью установления сходства (или несходства) до степени смешения сравниваемых объектов.

Таким образом, в возражении не приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

Учитывая изложенное выше коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.07.2012, патент Российской Федерации на промышленный образец №56039 оставить в силе.