

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 ООО «Русхим.ру» (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее 11.11.2015, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №93996, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №93996 на промышленный образец «БАНКА» выдан по заявке №2014502818 с приоритетом от 23.07.2014 на имя Прозуменщикова Андрея Борисовича (далее - патентообладатель).

Патент №93996 на промышленный образец действует со следующим перечнем существенных признаков: «Банка, характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: корпус, широкая горловина, венчик, плечики, донышко;
- выполнением большого объема;
- выполнением корпуса цилиндрическим, в нижней части округленным к донышку;
- выполнением горловины широкой с венчиком;
- выполнением плечиков округлыми;
- наличием на корпусе рельефного рисунка из выпуклых, пересекающихся под прямым углом, вертикальных и горизонтальных линий, образующих крупную квадратную клетку».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подано возражение, мотивированное несоответствием

запатентованного промышленного образца условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В подтверждение указанного довода к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о патентах на промышленные образцы №№93996 [1], 63277 [2], 58282 [3] из базы данных «Открытые реестры»;

- ГОСТ 5717.2 – 2003 «Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и размеры» [4];

- патент КНР CN 301974080S с переводом на русский язык [5].

Доводы возражения сводятся к следующему:

- промышленный образец по патенту КНР CN 301974080S «Банка» [5] является наиболее близким к оспариваемому промышленному образцу по совокупности существенных признаков аналогом;

- из источника информации [5] может быть установлено, что основной особенностью изделия, представляющего собой стеклянную банку, является рельефный рисунок из выпуклых, пересекающихся под прямым углом, вертикальных и горизонтальных линий, образующих квадратную клетку, а также изделие характеризуется выполнением корпуса цилиндрическим, в нижней части округленным к донышку (вид спереди, вид в перспективе), выполнением горловины широкой с венчиком, выполнением плечиков округлыми (вид спереди), выполнением большого объема;

- признак «выполнение большого объема» не является существенным, поскольку не обуславливает творческий характер изделия, а остальная совокупность признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, известна из сведений, представленных в патентном документе [5], ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца (с даты публикации патента КНР CN 301974080S - 04.07.2012);

- в источнике ГОСТ 5717.2-2003. «Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и размеры» [4] раскрыты основные нормативные требования к изделию

«стеклянная банка» круглой формы для консервов; на рисунке 1 представлена общая схема банки, из которой известна банка с наличием корпуса, широкой горловины, венчика, плечиков и доньшка;

- подобная форма банки является широко известной, как в промышленности, так и в быту, в связи с чем указанные признаки не обуславливают творческий характер изделия;

- из патента на промышленный образец [2] известна банка, характеризующаяся выполнением банки с венчиком, с широкой горловиной и корпусом цилиндрической формы. При этом плечики выполнены округлыми, а корпус округлен к доньшку;

- из патента на промышленный образец [3] известна банка стеклянная, которая характеризуется составом следующих формообразующих элементов: горловина, венчик, плечики, корпус, доньшко; выполнением горловины короткой, цилиндрической формы; выполнением венчика с резьбой и кольцевым выступом в нижней части; выполнением плечиков выпуклыми, плавно сопряженными с горловиной; формообразованием корпуса на основе цилиндра; выполнением нижней части корпуса скругленной к доньшку; выполнением по периметру вогнутого доньшка рельефных дугообразных рубчиков;

- таким образом, признаки, характеризующие выполнение формы банки по оспариваемому патенту, а именно: наличие корпуса, широкой горловины, венчика, плечиков и доньшка; при этом, корпус выполнен цилиндрическим, в нижней части округленным к доньшку; выполнением горловины широкой с венчиком; выполнение плечиков округлыми; выполнением большого объема известны из решений, определяющих вид изделия такого же назначения - банки стеклянной;

- совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображениях изделия и в перечне существенных признаков, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же назначения - ближайшего аналога «Банка» по патенту КНР CN 301974080S [5];

- в данном случае достигается эффект имитации внешнего вида известного изделия [5].

На основании вышеизложенных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать патент Российской Федерации на промышленный образец №93996 недействительным полностью.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, в котором отмечено следующее:

- согласно Правилам ППС если возражение и прилагаемые к нему материалы представляются на другом языке, к ним прилагается перевод на русский язык, подписанный лицом, подавшим возражение, или его патентным поверенным;

- на представленной копии перевода патента КНР CN 301974080S [5] подпись лица, подавшего возражение, имеется только на первой странице, при этом не понятно представлен ли перевод в сшитом виде или на отдельных листах, в этой связи не следует учитывать документ [5];

- признак оспариваемого патента на промышленный образец «наличие на корпусе рельефного рисунка из выпуклых, пересекающихся под прямым углом, вертикальных и горизонтальных линий, образующих крупную квадратную сетку» определяет, что вертикальные и горизонтальные линии, образующую квадратную сетку имеются по всему корпусу банки, вне зависимости от стороны корпуса;

- на изделии по патенту КНР CN 301974080S [5] наблюдается рисунок, образованный пересечением горизонтальных и вертикальных линий, однако пересечение этих линий не образует крупную квадратную сетку по всему корпусу банки;

- часть без квадратной сетки занимает практически треть вида банки, что существенно влияет на внешний вид изделия;

- таким образом, промышленный образец по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна»;

- из других источников информации, приведенных в возражении, также не следует известность признака «наличием на корпусе рельефного рисунка из выпуклых, пересекающихся под прямым углом горизонтальных и вертикальных линий, образующих крупную квадратную сетку»;

- признак, указанный в патенте [3] «выполнение декора из рельефных дугообразных линий, которые создают рисунок в виде ромбической сетки» отражен на изображениях как декоративный узор, образованный дугообразными линиями и имеющий форму ромба, в то время как в оспариваемом патенте на промышленный образец узор имеет форму квадрата, так как образован пересечением горизонтальных и вертикальных линий;

- таким образом, изделие по оспариваемому патенту на промышленный образец соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

На основании изложенных в отзыве доводов патентообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану патента Российской Федерации на промышленный образец №93996.

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

С учетом даты подачи (23.07.2014) заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца 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).

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 9.10.1. Регламента ПО перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца.

Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые определяют объем правовой охраны (притязания заявителя).

Согласно подпунктам (1-3) пункта 9.10.2. Регламента ПО перечень включает существенные признаки промышленного образца, обуславливающие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, представленного на его изображениях, и признаки, указывающие на назначение изделия.

Характеристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображении внешнего вида изделия.

Не допускается включать в перечень характеристики неидентифицируемых на изображениях признаков промышленного образца, в частности, характеристики зрительно неразличимых на изображениях элементов внешнего вида изделия, зрительно неразличимых соотношений размеров элементов и абсолютных размеров элементов, указания на отсутствие каких-либо элементов.

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.

Согласно подпункту (1) пункта 22.5.4 Регламента ПО проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображении изделия и приведенных в перечне существенных признаков 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 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 пунктом 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.5 Регламента ПО при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1352 Кодекса, нашедшие отражение на изображениях изделия.

Согласно подпункту (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

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 случаях, если:

(2.1) 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, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

При оценке сходства до степени смешения принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий данного и

однородного назначения (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей дизайнеров по разработке решения внешнего вида изделия данного назначения, связанные, в частности, с функциональными особенностями изделия (учет степени свободы дизайнера).

(2.3) 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.

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, в частности, является:

для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту №93996 [1] предоставлена правовая охрана в объёме совокупности существенных признаков, нашедших отображение на изображениях изделия:



, и включенных

в перечень, приведенный выше.

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

В качестве наиболее близкого аналога промышленного образца по оспариваемому патенту лицом, подавшим возражение, указан патентный документ КНР CN 301974080S [5].

В патентном документе КНР CN 301974080S [5] раскрыто решение внешнего вида изделия (на фотографиях продемонстрированы вид спереди, вид сзади, вид слева, вид справа, вид сверху, вид снизу, вид в перспективе изделия):



Также в патентном документе [5] приведено следующее описание изделия:

1. Наименование промышленного образца: банка для брожения.
2. Применение: преимущественно для пивоварения и виноделия в качестве бродильной емкости, но кроме этого для солений и консервирования.
3. Особенности промышленного образца: внешний вид, элементы конструкции, узор и их комбинация.
4. Лучшим образом особенности изображены на следующем рисунке: вид спереди.
5. Материал банки - прозрачное стекло.

Патентный документ КНР CN 301974080S [5] был опубликован 04.07.2012. Таким образом, сведения об изделии по патентному документу КНР CN 301974080S [5] стали общедоступны до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту (23.07.2014).

В патентном документе КНР CN 301974080S [5] представлены фотографии банки для брожения, которая имеет корпус цилиндрической формы, в нижней части округленный к доньшку. Банка имеет широкую горловину с венчиком. Плечики банки выполнены округлыми. На корпусе банки выполнен рельефный рисунок в виде крупной квадратной клетки, образованный выпуклыми горизонтальными и вертикальными линиями, пересекающимися под прямым углом.

Необходимо отметить, что промышленный образец (банка) по оспариваемому патенту характеризуется признаком «выполнением большого объема». Вместе с тем, указанный признак не идентифицируется в связи с отсутствием указания четкого объема банки. При этом усматривается, что пропорции сопоставляемых изделий (соотношение высоты к диаметру банок) одинаково.

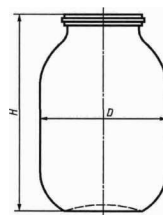
В отношении довода патентообладателя о том, что на виде в перспективе в нижней половине банки в патентном документе КНР CN 301974080S [5] имеется часть, на которой отсутствует какая-либо квадратная клетка, тогда как на банке в промышленном образце по оспариваемому патенту крупная клетка выполнена по всему корпусу банки, коллегия отмечает следующее.

В перечне существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту отсутствует такая характеристика, как заполнение рельефным рисунком в виде крупной клетки всего корпуса банки. Также необходимо обратить внимание, что фотографии изделий, представленные в оспариваемом патенте и в патентном документе КНР CN 301974080S [5], имеют такое качество, которое не позволяет однозначно установить, выполнена ли клетка по всему корпусу изделий или имеются участки без клетки.

Следовательно, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенная в перечне существенных признаков, присуща изделию по патентному документу [5], сведения о котором стали общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1352 Кодекса).

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



В возражении указано, что известно изделие (см. ГОСТ 5717.2 – 2003 «Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и размеры» [4]), характеризующееся: выполнением корпуса цилиндрическим, в нижней части округленным к донышку; выполнением горловины широкой с венчиком; выполнением плечиков округлыми.

Основным отличительным признаком промышленного образца по оспариваемому патенту является «наличие на корпусе рельефного рисунка из выпуклых, пересекающихся под прямым углом, вертикальных и горизонтальных линий, образующих крупную квадратную клетку». Данный признак зрительно

различим, достаточно выразителен и в совокупности с другими признаками участвует в формировании общего зрительного впечатления, оставляемого внешним видом изделия.

Указанная отличительная особенность промышленного образца по оспариваемому патенту присуща изделию по патентному документу КНР CN 301974080S [5].

При этом коллегия отмечает, что общее зрительное впечатление, оставляемое промышленным образцом по оспариваемому патенту, не отличается от общего зрительного впечатления, производимого решением внешнего вида банки, известной из патентного документа [5]. В этой связи отмеченная особенность может быть признана не имеющей творческий характер, поскольку в общедоступных сведениях было обнаружено решение, которому она присуща.

Коллегия отмечает, что источники [2], [3] приведены лицом, подавшим возражение, к сведению и свидетельствуют о наличии в уровне техники сведений о

банках [2],  [3], характеризующихся наличием цилиндрического корпуса, скругленного к доньшку, округлыми плечиками, широкой горловиной, наличием на горловине венчика).

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

В отношении довода патентообладателя о том, что документ [5] не оформлен надлежащим образом, коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 2.2 Правил ППС, если возражение, заявление и прилагаемые к нему материалы представляются на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, подписанный лицом, подавшим возражение или заявление, или его патентным поверенным.

Перевод патентного документа [5] сопровождается подписью и печатью лица,

подавшего возражение, которые проставлены на первой странице. При этом необходимо отметить, что пункт 2.2 Правил ППС не содержит требований относительно способа брошюрования документа и проставления подписи на всех листах перевода.

Таким образом, документ [5] оформлен в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил ППС, в связи с чем, коллегия не усматривает основания для его исключения из перечня документов, учитываемых при рассмотрении данного спора.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.11.2015, патент Российской Федерации на промышленный образец №93996 признать недействительным полностью.