

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 Василенко Д. В. (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 72752, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец «Когтеточка со столбиком и игрушкой для кошек» выдан по заявке №2008501350/49 с приоритетом от 25.04.2008 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, имеющих рабочую поверхность для заточки когтей, и игрушка;

отличающаяся:

- решением основания и столбика в виде единой пустотелой конструкции, имеющей жесткую рабочую поверхность для точки когтей, выполненную из плетеной веревки;

- решением основания в виде устойчивой плоской поверхности, переходящей в столбик, который представлен в виде конусообразной поверхности;

- выполнением игрушки на веревке, крепящейся к верхней части столбика, в виде стилизованной фигурки животного.»

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

К возражению приложены следующие материалы:

- фрагмент журнала «Зоомедвет», 2005, №11 (далее – [1]);
- Регистрационный сертификат ЕМ000498795-0001 (далее – [2]);

По мнению лица, подавшего возражение, на изображении когтеточки в журнале [1] отображены все признаки промышленного образца по оспариваемому патенту за исключением выполнения когтеточки пустотелой. При этом, согласно возражению, изделию по сертификату [2] присущи все признаки перечня оспариваемого патента, кроме признаков, указывающих на выполнение рабочей поверхности когтеточки из плетеной веревки, а также признаков, согласно которым конструкция когтеточки является полый.

Указанные признаки, отличающие решение изделия по оспариваемому патенту от изделий, представленных в источниках информации [1] и [2], по мнению лица, подавшего возражение, не могут быть приняты во внимание при оценке патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту ввиду их несущественности.

Так, согласно возражению, выполнение раскрытого в оспариваемом патенте изделия пустотелым не может быть отнесено к существенным признакам, т.к. «... не имеет отношения к его внешнему виду ...», а также в результате того, что «... ни о какой свободе дизайнера и в итоге творческом характере, в связи с выполнением изделия полым, речь вести нельзя ...». При этом несущественность признака, описывающего выполнение рабочей поверхности основания и столбика когтеточки из плетеной веревки, обосновывается в возражении тем, что в изделии по сертификату [2], как и в

промышленном образце по оспариваемому патенту, «... отчетливо видно выполнение рабочей поверхности из единообразного материала ...».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать оспариваемый патент недействительным полностью.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 06.10.2011 поступил отзыв на данное возражение.

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

По мнению патентообладателя, ни одно из решений внешнего вида изделий, представленных на изображениях в материалах [1] и [2], не содержит всей совокупности существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту.

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 проверки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №84, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 №4813 в части, не противоречащей Кодексу (далее – Правила ПО) и Правила ППС.

Согласно пункту 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 обуславливают творческий характер особенностей изделия.

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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.3.4.4 Правил ПО сущность промышленного образца выражается в совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков, которые определяют внешний вид изделия с указанными заявителем эстетическими и (или) эргономическими особенностями. Признаки относятся к существенным, если они определяют эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Согласно подпункту 1 пункта 3.4.1 Правил ПО перечень существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия, предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил ПО 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.

В соответствии с подпунктом 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.

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.

В соответствии с подпунктом 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, приводятся обоснования, почему приведенные заявителем доводы в подтверждение влияния обсуждаемых признаков на указанные заявителем особенности изделия признаются несостоятельными, в следующих случаях:

- 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);

- заявленный промышленный образец имеет особенности, которые позволяют его зрительно отличить от известного решения изделия, но этим особенностям не присущ творческий характер, когда особенности созданы:

- за счет изменения только размеров всего изделия (масштаба изделия) с сохранением всех остальных его признаков (сохранения форм, пропорций составляющих частей и (или) элементов, колористического решения и др.),

- за счет изменения только цвета всего изделия (но не колористического решения),

- за счет решения изделия только в виде простой геометрической фигуры или тела: круга, кольца, многоугольника, шара, конуса, пирамиды, призмы, параллелепипеда, тора, без внесения каких-либо изменений в эти геометрические фигуры или тела,

- за счет изменения только количества однотипных элементов (но без изменения структуры или системы их расположения) в решении изделия без влияния этого изменения на указанные заявителем особенности решения изделия,

- за счет только повторения формы, свойственной изделиям определенного назначения, но выполненным на другой технической основе (например, изделия из полимерного материала, имитирующем изделие,

традиционно выполняемое из дерева), то есть без влияния этого изменения на указанные заявителем особенности решения изделия,

- за счет только заимствования внешнего вида изделия у известных объектов, которые имеют зрительно сходный внешний вид с внешним видом изделия, при условии известности хотя бы двух таких объектов, имеющих различные назначения, как с назначением изделия, так и между собой;

- за счет только составления набора (комплекта) из известных порознь изделий, без изменения их внешнего вида.

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

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, нашедших отображение на фотографиях изделия.

Сведения, содержащиеся в материалах [1] и [2] удовлетворяют условиям общедоступности, предусмотренным пунктом 21.3 Правил ПО и могут быть учтены при оценке соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности.

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

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение о несущественности признаков, отличающих промышленный образец по оспариваемому патенту от изделий, представленных в материалах [1] и [2]. Так указанные признаки нашли отражение на изображениях изделия по оспариваемому патенту. При этом данные признаки однозначно определяют пластическую и текстурную проработку предложенной когтеточки, т.е. формируют эстетические особенности внешнего вида этого изделия. То есть, упомянутые признаки относятся к существенным признакам промышленного образца по оспариваемому патенту. Что же касается довода возражения об отсутствии творческого характера указанных признаков, основанного на мнении об ограниченности степени свободы дизайнера при разработке промышленного образца по оспариваемому патенту, то с подобным доводом согласиться нельзя, т.к. при разработке внешнего вида когтеточек отсутствуют какие-либо объективные ограничения для дизайнерских изысканий.

При этом необходимо отметить, что ни одному из известных из материалов [1] и [2] изделиям не присущ признак, характеризующий промышленный образец по оспариваемому патенту: «... решением основания и столбика в виде единой пустотелой конструкции ...». Кроме того, решение изделия, представленного в сертификате [2], не подразумевает выполнение рабочей поверхности когтеточки из плетеной веревки, как это предложено в промышленном образце по оспариваемому патенту.

Таким образом, из источников информации [1] и [2] не известна вся совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенная в перечне существенных признаков промышленного образца по указанному патенту.

Других сведений о решениях, которым присущи упомянутые признаки, в возражении не указано, следовательно, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии решения по оспариваемому

патенту условию патентоспособности «оригинальность», согласно подпункту 3 пункта 19.5.2 Правил ПО.

При этом в возражении ссылка на подпункт 4 пункта 19.5.2 Правил ПО приводится только при обосновании довода об отсутствии творческого характера решения изделия по оспариваемому патенту в результате ограниченности степени свободы дизайнера, который был рассмотрен выше. Каких-либо иных оснований, предусмотренных подпунктом 4 пункта 19.5.2 Правил ПО для признания промышленного образца по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность», в возражении не приведено, соответственно, отсутствуют и обоснования, необходимость наличия которых предусмотрено в данном пункте.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности **отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.07.2011, патент Российской Федерации на промышленный образец № 72752 оставить в силе.**