

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 поступившее 14.07.2011 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "РАПТИКА" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 78052, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 78052 на группу промышленных образцов «Банка консервная (4 варианта)» выдан по заявке №2010500018/49 с приоритетом от 11.01.2010 на имя компании РС ГРУП ЛТД, Британские Виргинские Острова (далее – патентообладатель) со следующим перечнем существенных признаков:

«1. Банка консервная (вариант 1),

характеризующаяся:

- композиционным решением банки консервной в виде плоского прямоугольного параллелепипеда с закругленными углами и отбортовкой сверху по периметру крышки с укрепленным на ней ключом для вскрытия крышки;
- выполнением корпуса банки с выштамповкой по торцевым сторонам в виде гофрированной поверхности, а на дне - в виде углубления по периметру и выпуклой плоской срединной части донной поверхности банки;

- выполнением стилизованной изобразительной сервировки продукта на крышке в виде ряда разделанных филе-кусочков сельди, уложенных на зелени с кольцами репчатого лука, стручком перца чили, черным и красным перцем горошком, листиками кинзы и базилика, стручками зеленого лука и посыпанных молотым красным перцем;
- шрифтовой графикой в верхней части крышки, обозначающей продукт, мелкой шрифтовой графикой в левом верхнем углу, в нижней части выделенной плашкой с мелкой шрифтовой графикой и стилизованной шрифтовой графикой словесного товарного знака с выполнением заглавной буквы «Ф» в виде стилизованного морского якоря и ниже - более мелкая шрифтовая графика;
- выполнением на донной части банки контрастной по отношению к цвету фона плашки с повторным исполнением на ней стилизованной шрифтовой графикой словесного товарного знака и названия продукта, а также рекламной информации о продукте для потребителя и соответствующего штрихкода;
- выполнением шрифтовой графикой на длинных торцевых стенках повторения названия продукта, а на коротких торцевых стенках - стилизованной шрифтовой графикой словесного товарного знака.

2. Банка консервная (вариант 2),

характеризующаяся:

- композиционным решением банки консервной в виде плоского прямоугольного параллелепипеда с закругленными углами и отбортовкой сверху по периметру крышки с укрепленным на ней ключом для вскрытия крышки;
- выполнением корпуса банки с выштамповкой по торцевым сторонам в виде гофрированной поверхности, а на дне - в виде углубления по периметру и выпуклой плоской срединной части донной поверхности банки;
- выполнением стилизованной изобразительной сервировки продукта на крышке в виде ряда разделанных филе-кусочков сельди, уложенных на

зелени салатных листьев и базилика, с ягодами винограда и гвоздикой и посыпанных молотыми пряностями;

- шрифтовой графикой в верхней части крышки, обозначающей продукт, мелкой шрифтовой графикой в левом верхнем углу, в нижней части выделенной плашкой с мелкой шрифтовой графикой и стилизованной шрифтовой графикой словесного товарного знака с выполнением заглавной буквы «Ф» в виде стилизованного морского якоря, и ниже - более мелкая шрифтовая графика;

- выполнением на донной части банки контрастной по отношению к цвету фона плашки с повторным исполнением на ней стилизованной шрифтовой графикой словесного товарного знака и названия продукта, а также рекламной информации о продукте для потребителя и соответствующего штрихкода;

- выполнением шрифтовой графикой на длинных торцевых стенках повторения названия продукта, а на коротких торцевых стенках - стилизованной шрифтовой графикой словесного товарного знака.

3. Банка консервная (вариант 3),

характеризующаяся:

- композиционным решением банки консервной в виде плоского прямоугольного параллелепипеда с закругленными углами и отбортовкой сверху по периметру крышки с укрепленным на ней ключом для вскрытия крышки;

- выполнением корпуса банки с выштамповкой по торцевым сторонам в виде гофрированной поверхности, а на дне - в виде углубления по периметру и выпуклой плоской срединной части донной поверхности банки;

- выполнением стилизованной изобразительной сервировки продукта на крышке в виде ряда разделанных филе-кусочков сельди, уложенных на зелени укропа и листиков мяты, со звездочками бадьяна, каперсами, перцем горошком и ломтиком грейпфрута;

- шрифтовой графикой в верхней части крышки, обозначающей продукт, мелкой шрифтовой графикой в левом верхнем углу, в нижней части выделенной плашкой с мелкой шрифтовой графикой и стилизованной шрифтовой графикой словесного товарного знака с выполнением заглавной буквы «Ф» в виде стилизованного морского якоря, и ниже - более мелкая шрифтовая графика;
- выполнением на донной части банки контрастной по отношению к цвету фона плашки с повторным исполнением на ней стилизованной шрифтовой графикой словесного товарного знака и названия продукта, а также рекламной информации о продукте для потребителя и соответствующего штрихкода;
- выполнением шрифтовой графикой на длинных торцевых стенках повторения названия продукта, а на коротких торцевых стенках - стилизованной шрифтовой графикой словесного товарного знака.

4. Банка консервная (вариант 4),

характеризующаяся:

- композиционным решением банки консервной в виде плоского прямоугольного параллелепипеда с закругленными углами и отбортовкой сверху по периметру крышки с укрепленным на ней ключом для вскрытия крышки;
- выполнением корпуса банки с выштамповкой по торцевым сторонам в виде гофрированной поверхности, а на дне - в виде углубления по периметру и выпуклой плоской срединной части донной поверхности банки;
- выполнением стилизованной изобразительной сервировки продукта на крышке в виде ряда разделанных филе-кусочков сельди, уложенных на зелени и салатном листе, с дольками лимона, оливками, черным, красным и белым перцем горошком;
- шрифтовой графикой в верхней части крышки, обозначающей продукт, мелкой шрифтовой графикой в левом верхнем углу, в нижней части выделенной плашкой с мелкой шрифтовой графикой и стилизованной

шрифтовой графикой словесного товарного знака с выполнением заглавной буквы «Ф» в виде стилизованного морского якоря, и ниже - более мелкая шрифтовая графика;

- выполнением на донной части банки контрастной по отношению к цвету фона плашки с повторным исполнением на ней стилизованной шрифтовой графикой словесного товарного знака и названия продукта, а также рекламной информации о продукте для потребителя и соответствующего штрихкода;

- выполнением шрифтовой графикой на длинных торцевых стенках повторения названия продукта, а на коротких торцевых стенках - стилизованной шрифтовой графикой словесного товарного знака.»

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

К возражению приложены копии следующих материалов:

– публикация в сети Интернет:

<URL: http://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/14950.html>, всего 2 л.

(далее – [1]);

– публикация DM/066925 от 20.06.2005, всего 1 л. (далее – [2]);

– публикация в сети Интернет:

<URL: <http://www.glud-marstrand.com/products> >, всего 2 л., (далее – [3]);

– публикации на Интернет-сайте:

<URL: <http://www.averstyle.ru> >, всего 3 л., (далее – [4]);

– фрагменты каталогов, всего 10 л. (далее – [5]):

– титульный лист и страница 22 каталога «Торговая сеть «Алые паруса», март 2008 / СМИ ПИ № 1-00790, всего 2 л. (далее – [5.1]);

– титульный лист и страница 7 каталога «METRO. Cash & Carry», 24.04.2008-07.05.2008 / 42(№09), всего 2 л. (далее – [5.2]);

- титульный лист и страница 7 каталога «METRO. Cash & Carry», 16.10.2008-29.10.2008 / 118(№22), всего 2 л. (далее – [5.3]);
- титульный лист и одна страница издания «Рыба и морепродукты. Fish & Seafood», № 3(47) за 2009 год, всего 2 л. (далее – [5.4]);
- титульный лист и одна страница каталога торговой сети «Твой дом», декабрь 2007 года, всего 2 л. (далее – [5.5]);
- заключение Института социологии РАН № 14207-25 от 19.01.2011, на 12 л. (далее – [6]);
- фрагмент договорных документов и акт выполненных работ между ООО «Торговый Дом «Раптика» и Glud & Marstrand A/S Denmark, всего 10 л. (далее – [7]).

По мнению лица, подавшего возражение, решения изделий, проиллюстрированные в источниках информации [1], [4] и [5], сходны до степени смешения с промышленными образцами по оспариваемому патенту.

При этом мнение о сходстве до степени смешения изделий, проиллюстрированных в источниках информации [4] и [5], с группой промышленных образцов по оспариваемому патенту, подкрепляется в возражении ссылкой на заключение [6].

Дополнительно в возражении, со ссылкой на источники информации [2] и [3], указывается на известность выполнения «... банки консервной в виде плоского прямоугольного параллелепипеда с закругленными углами и отбортовкой сверху по периметру, с выштамповкой по торцевым сторонам в виде гофрированной поверхности ...».

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, материалы [7] могут служить для подтверждения известности признаков, характеризующих выполнение донной стороны изделия, изображение которого представлено в источниках информации [4] и [5].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 01.12.2011 поступил отзыв на данное возражение.

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

Патентообладатель обращает внимание на то, что публикация в сети Интернет [1] «... приведена со ссылкой на пресс-релиз ЗАО «Русское море» ...». При этом информация, представленная в данном пресс-релизе, была получена от патентообладателя, а заявка, по которой был выдан оспариваемый патент, была подана в течении шести месяцев со дня раскрытия указанной информации. То есть, по мнению патентообладателя, указанное раскрытие информации не является обстоятельством, препятствующим патентоспособности группы промышленных образцов по оспариваемому патенту. В подтверждение этого мнения к отзыву патентообладателя приложены копии следующих материалов:

- публикация в сети Интернет:

<URL: <http://www.russiansea.ru/news/0001280/data/2009/> >, всего 1 л.

(далее – [8]);

- соглашение о намерениях от 02.02.2009 и дополнительное соглашение к нему от 15.11.2009 с приложениями, всего 13 л. (далее – [9]).

При этом, по мнению патентообладателя, на изображениях изделий, приведенных в Интернет-публикациях [1] и [8], не идентифицируется ряд признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

В отношении источника информации [2] в отзыве патентообладателя указывается на то, что в данном источнике «... приведено художественно-конструкторское решение с совершенно другой гофрировкой боковых поверхностей, не имеющей ничего общего с гофрировкой боковых сторон художественно конструкторского решения ...» по оспариваемому патенту.

В отношении сведений из сети Интернет [3] и [4] патентообладатель указывает, что в возражении не подтверждена ни дата публикации данных сведений, ни дата их помещения в электронную среду.

Каталоги [5], согласно отзыву на возражение, не могут быть признаны общедоступными, т.к. в них «... не приведены тираж и схема распространения указанных каталогов ...». При этом, по мнению патентообладателя, изображения, представленные в каталогах [5], не позволяют идентифицировать на них ряд признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

В отношении заключения [6] патентообладатель указывает, что оно не может быть принято к рассмотрению при анализе патентоспособности группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, т.к. в указанном заключении «... выводы делались не в отношении двух промышленных образцов ..., а в отношении изображения, представляющего собой вид сверху ...».

Дополнительно в отзыве на возражение патентообладатель приводит ссылки на публикации в сети Интернет, всего 8 л. (далее – [10]), содержащие изображения упаковок различных производителей, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что «... при разработке решения внешнего вида изделия, относящегося к упаковке для рыбных консервов и/или пресервов, степень свободы дизайнера сильно ограничена ...».

Также патентообладатель указывает, что договор, приведенный в приложенных к возражению материалах [7], нельзя соотнести с содержащимися в этих материалах иллюстрациями, т.к. они «... не содержат указания на номер договора и не заверены подписями и печатями сторон ...». Также патентообладатель отмечает, что указанные материалы [7] не являются общедоступными.

Кроме того, патентообладатель отмечает, что признаки группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение донной части консервной банки, являются существенными с

точки зрения определения эстетических и эргономических особенностей внешнего вида этого изделия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (11.01.2010), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки 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 № 12748 (далее – Регламент 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 подпунктом 1 пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО промышленный образец характеризуется признаками внешнего вида изделия.

Сущность промышленного образца выражается в совокупности существенных признаков. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов. К существенным признакам промышленного образца могут относиться линии, контуры, декор изделия, текстура или фактура материала изделия и/или его орнаментация. Существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление. К несущественным признакам относятся такие признаки внешнего вида изделия, исключение которых из композиции промышленного образца не изменяет зрительного впечатления.

Согласно пункту 9.10.1 Регламента ПО перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца и притязаний заявителя. Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые определяют объем правовой охраны (притязания заявителя).

Согласно подпункту 1 пункта 22.5.5 Регламента ПО промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. При проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 22.5.5 Регламента ПО 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, соответствующего требованиям пункта 9.9.4.2 Регламента ПО, (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).

Согласно пункту 9.9.4.2 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 1 пункта 23.3 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.

В соответствии с подпунктом 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 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;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Группе промышленных образцов по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, нашедших отображение на фотографиях изделий, представленных в данном патенте.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» ввиду их сходства до степени смешения с известным изделием, показал следующее.

Источники информации [5] могут быть включены в общедоступные сведения для целей проверки патентоспособности группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

Так источники информации [5.1], [5.2], [5.3] и [5.5] представляют собой каталоги товаров широко известных торговых сетей, что свидетельствует о доступности данных каталогов для неограниченного круга лиц.

Что касается источника информации [5.4], то вопреки сведениям, содержащимся в возражении и в отзыве патентообладателя, указанный источник информации не является каталогом товаров, а представляет собой периодическое печатное издание – журнал, зарегистрированное в установленном порядке. При этом указанный в данном журнале [5.4] год

позволяет включить его в общедоступные сведения в отношении группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

Решение консервной банки, изображенной в журнале [5.4], также как и каждое изделие из группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, характеризуется следующими существенными признаками:

- композиционным решением банки консервной в виде плоского прямоугольного параллелепипеда с закругленными углами и отбортовкой сверху по периметру крышки с укрепленным на ней ключом для вскрытия крышки;
- выполнением корпуса банки с выштамповкой по торцевым сторонам в виде гофрированной поверхности;
- выполнением стилизованной изобразительной сервировки продукта на крышке в виде ряда разделанных филе-кусочков сельди, уложенных на зелени;
- шрифтовой графикой в верхней части крышки, обозначающей продукт, в нижней части выделенной плашкой с мелкой шрифтовой графикой и стилизованной шрифтовой графикой словесного товарного знака с выполнением заглавной буквы стилизованной и ниже - более мелкая шрифтовая графика;
- выполнением шрифтовой графикой на длинных торцевых стенках повторения названия продукта.

Указанные выше признаки отражают форму консервной банки, характер шрифтовой проработки надписей на ее лицевой стороне, специфику изображенного товара, т.е. придают решению характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, и поэтому являются доминирующими в художественно-конструкторском решении.

При этом тот факт, что доминантными признаками, характеризующими выполнение лицевой стороны изделий по оспариваемому патенту, являются отмеченные выше признаки, подтвержден и в заключении Института социологии РАН [6].

Также следует подчеркнуть, что изображения консервных банок, представленное в каталогах [5.1], [5.2], [5.3] и [5.5], аналогичны изображениям этих изделий в журнале [5.4].

Нужно отметить, что в журнале [5.4] отсутствуют изображения донной части консервной банки, что не позволяет судить о конструктивном выполнении этой части корпуса банки, а также об ее колористическом решении и наличии на ней текстовой информации.

Также имеющиеся в журнале [5.4] изображения консервной банки не позволяют судить о наличии какой-либо шрифтовой графики на коротких торцевых стенках, имеющейся на банках по оспариваемому патенту.

Однако эти признаки не являются доминирующими, а выполняют в композиции консервной банки вспомогательную роль. При этом наличие указанных признаков не позволяет зрительно отличить сравниваемые изделия, т.к. они не формируют иного зрительного образа изделия и не создают его своеобразия, следовательно, не обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Кроме того, группа промышленных образцов по оспариваемому патенту отличается от изделия, проиллюстрированного в журнале [5.4], изображенными на лицевой стороне банки: вариантами сервировки разделанных филе-кусочков сельди, наличием мелкой шрифтовой графики в левом верхнем углу, а также выполнением заглавной буквы словесного товарного знака в виде стилизованного морского якоря.

Однако шрифтовая графика в верхнем левом углу имеет значительно меньший размер, чем основные доминирующие элементы. Стилизация заглавной буквы надписи становится заметной только при пристальном рассмотрении. А вид различных продуктов и специй, изображенных на крышках банок по оспариваемому патенту помимо кусочков сельди, имея сходное колористическое решение (зеленый фон с вкраплениями красного и желтого цветового спектра) с изображенным на иллюстрациях журнала [5.4],

представляют собой лишь проработку заднего плана изображения разделанных филе-кусочков сельди.

Исходя из изложенного можно констатировать, что приведенные отличительные особенности могут быть отнесены к нюансным (несущественным) признакам, поскольку недостаточно выразительны и зрительно мало различимы. Нюансные признаки не участвуют в формировании иного общего зрительного впечатления, отличного от общего зрительного впечатления, производимого решением известного из журнала [5.4] изделия (предложенные решения имитируют внешний вид известного изделия).

Мысленное исключение или включение упомянутых отличительных признаков, характеризующих нюансную проработку изделия, в совокупность признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, не приводит к изменению общего зрительного впечатления, оставляемого этими изделиями, т.е. эти признаки не могут быть признаны имеющими творческий характер.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что группа промышленных образцов по оспариваемому патенту сходна до степени смешения с известным из журнала [5.4] решением консервной банки, т.е. они имитируют ее внешний вид.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

Ввиду указанного выше, анализ материалов [1] – [4] и [7] – [9] не проводился.

Что касается особого мнения, поступившего от патентообладателя 19.12.2011, то необходимо отметить следующее.

В отношении довода патентообладателя о невозможности принятия к рассмотрению приложенных к возражению источников информации следует

отметить, что вывод коллегии палаты по патентным спорам основывался лишь на информации, содержащейся в материалах [5], возможность включения которых в общедоступные сведения рассмотрена выше.

В отношении замечания о том, что членами коллегии палаты по патентным спорам в ходе заседания не было высказано мнение по ряду вопросов, поднятых патентообладателем, следует отметить, что процедура проведения заседания регламентирована Правилами ППС, которые не предусматривают отмеченных выше действий членов коллегии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2011, патент Российской Федерации на промышленный образец № 78052 признать недействительным полностью.