

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 Общества с ограниченной ответственностью «Амма» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 24.10.2011, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №69374, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец «Туалет со столбиком для комнатных собак» выдан по заявке №2008500171/49 с приоритетом от 24.01.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Близнецы-Вет» (далее – патентообладатель), со следующим перечнем существенных признаков:

Туалет со столбиком для комнатных собак,

характеризующийся:

- решением основного формообразующего элемента прямоугольной конфигурации;

отличающийся:

- решением основного формообразующего элемента в виде плоского горизонтального лотка со скругленными углами, с отбортовкой и небольшим углублением;

- съемной решеткой, расположенной в углублении лотка;

- решением съемного пустотелого столбика четырехгранным, фиксирующимся на поверхности решетки с помощью расположенных внизу выступов;

- наличие впитывающего элемента, выполненного в виде салфетки, расположенной в углублении лотка под решеткой.

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 условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

К возражению приложены следующие материалы:

- Журнал «Зоомедвет», 2005, №7 (далее - [1]);
- Бюллетень «Деловые страницы России. Зоо '06-'07(далее - [2]);
- Журнал «Зоомедвет», 2006, №11 (далее - [3]);
- Рекламный буклет «Макар» с переводом на русский язык (далее - [4]);
- Рекламная листовка «Макар» с переводом на русский язык (далее - [5]);
- Письмо-пояснение менеджера ООО «Амма» (далее - [6]);
- Письмо-пояснение «ТВ-Пресс агентства Граф Илья Толстой» (далее - [7]);
- Свидетельство о регистрации средства массовой информации (далее - [8]);
- Фотография изделия (далее - [9]);
- Распечатка из Интернета (далее - [10]);
- Каталог Хуамо, 2006 (далее - [11]).

По мнению лица, подавшего возражение, промышленный образец «Туалет со столбиком для комнатных собак» по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна», на том основании, что до даты его приоритета было известно решение внешнего вида изделия: «Туалет для мелких пород собак и кошек», характеризующееся всеми существенными признаками изделия по оспариваемому патенту.

В подтверждение данного мнения в таблице, приложенной к возражению, представлен сопоставительный анализ существенных признаков изделия по оспариваемому патенту и признаков, характеризующих внешний вид изделий, известных из «публикаций» [1] - [5] и [10].

Кроме того, в возражении отмечено, что «изображение изделия «Туалет для мелких собак и кошек», опубликованное в журнале [1], а также пояснительный текст к нему показывают, что решение данного изделия включает все существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту кроме, возможно, последнего: - «впитывающий элемент, выполненный в виде салфетки, расположенной в углублении лотка под решеткой».

Наличие или отсутствие данного признака, подчеркнуто в возражении, «сложно установить из-за ненадлежащего качества изображения, представленного в источнике [1]». Однако, по мнению лица, подавшего возражение, фотография, приведенная в журнале [3], свидетельствует, что данный признак присущ изделию «Туалет со столбиком для комнатных собак».

При этом лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что впитывающий элемент в виде салфетки носит утилитарную функцию – поглощать влагу.

В отношении несоответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, изделие по оспариваемому патенту в собранном виде «не отличается от изделий, опубликованных в 2005 и 2006 годах», т.е. имеет с ними сходство до степени смешения, а признаки, касающиеся «пустотелости столбика и выполнения его креплений в виде угла», не обусловлены творческим характером особенностей изделия.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать патент на промышленный образец №69374 недействительным полностью.

Патентообладатель, ознакомленный с возражением в установленном пунктом 3.1 Правил ППС порядке, свой отзыв по мотивам возражения представил на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

По мнению патентообладателя, ни одно из решений внешнего вида изделий «Туалет для мелких пород собак и кошек», представленных на фотографиях в публикациях [1] - [5], [10] не содержит всей совокупности существенных признаков

промышленного образца по оспариваемому патенту.

Кроме того, патентообладатель обращает внимание на то, что признак «решение съемного пустотелого столбика четырехгранным, фиксирующимся на поверхности решетки с помощью расположенных внизу выступов», т.е. «столбик можно установить в любом месте, или вообще убрать, в обоих случаях данный признак является доминирующим, т.к. определяет доминирующие особенности внешнего вида изделия». При этом в отношении признака: «наличие впитывающего элемента, выполненного в виде салфетки, расположенной в углублении лотка под решеткой» в отзыве отмечено, что он является эргономической особенностью внешнего вида изделия.

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 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.

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 19.5.1. Правил ПО, проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

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 (2) пункта 19.5.1. Правил ПО промышленный образец не признается соответствующим условию новизны, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в предложенном заявителем перечне существенных признаков промышленного образца (включая характеристику назначения), известна 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 обуславливают творческий характер особенностей 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).

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 отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- 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;

- 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, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая

охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия.

Приложенные к возражению материалы [4], [5], [6], [9], [10], [11] не могут быть учтены при оценке соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности в силу нижеследующего.

Рекламные проспекты [4], [5] и [11] не могут быть приняты к рассмотрению в качестве общедоступных источников информации, т.к. лицом, подавшим возражение, не представлены какие-либо документы, позволяющие судить о факте их распространения и о дате, с которой стало возможно их обозрение.

В отношении пояснений менеджера, содержащихся в письме [6], следует отметить, что данная информация не подтверждена документально.

Сведения [10] не содержат даты их размещения на Интернет-ресурсе, а к возражению не приложены документы, из которых могла бы быть получена данная информация.

Фотография изделия «туалет для собак» [9] самостоятельно, вне какого - либо печатного издания, не является источником информации и не свидетельствует о факте его реализации.

Сведения, содержащиеся в источниках информации [1] - [3] удовлетворяют условиям общедоступности, предусмотренным пунктом 21.3. Правил ПО и могут быть учтены при оценке соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1352 Кодекса.

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

Ни одному из изделий, известных из журналов [1] - [3] – «туалет для мелких пород собак и кошек», не присущи следующие признаки, характеризующие промышленный образец по оспариваемому патенту: «выполнение столбика пустотелым, фиксирующимся на поверхности решетки с помощью расположенных внизу выступов» и «расположение впитывающего элемента, выполненного в виде салфетки, в углублении лотка под решеткой», нашедшие отражение на

изображения изделия по оспариваемому патенту и включенные в перечень его существенных признаков.

Таким образом, из источников [1] - [3] 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.

Следовательно, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии оспариваемого промышленного образца условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1352 Кодекса и пункт 19.5.1. Правил ПО).

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

Наиболее близким аналогом решения внешнего вида изделия «Туалет со столбиком для комнатных собак» по оспариваемому патенту является решение внешнего вида изделия «Туалет для мелких собак и кошек», изображение которого представлено в журнале [3].

Как отмечалось выше в настоящем заключении, ни одному из известных из источников информации [1] - [3] решениям, не присущи все признаки, включенные в перечень существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, в том числе и решению, известному из журнала [3].

Так, признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, касающиеся выполнения столбика пустотелым, внизу с выступами, обеспечивающими съем и фиксацию его на поверхности решетки, а также место расположения впитывающей салфетки под решеткой, включенные в перечень существенных признаков, не представлены на изображении известного из журнала [3] внешнего вида изделия.

Вместе с тем внешний вид туалета для комнатных собак по оспариваемому патенту производит такое же общее зрительное впечатление, которое производит и

известный из журнала [3] туалет для мелких пород собак, т.е. визуально изделия сходны до степени смешения.

Производимые изделием по оспариваемому патенту и известным изделием из журнала [1] общие зрительные впечатления совпадают, поскольку сравниваемые изделия сходны по своим существенным признакам, формирующим зрительный образ изделий. К таким признакам следует отнести следующие общие признаки сравниваемых изделий, характеризующие формообразование, конструкцию, геометрию, пропорции, состав, характер пластической проработки элементов изделия: «выполнение основного формообразующего элемента прямоугольной конфигурации, в виде плоского горизонтального лотка со скругленными углами, с отбортовкой и небольшим углублением, съемной решеткой, расположенной в углублении лотка, выполнение столбика четырехгранным, фиксирующимся на поверхности решетки, наличие впитывающего элемента, выполненного в виде салфетки».

Данные признаки являются зрительно активными, придают решению характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, являются доминирующими, т.е. индивидуализируют изделие, участвуют в создании общего зрительного впечатления оставляемого внешним видом изделия.

В отношении признаков, отличительных от ближайшего аналога, указанных выше и включенных заявителем в перечень существенных признаков промышленного образца, следует отметить следующее.

Туалет для домашних питомцев, известный из журнала [3], также как и туалет для комнатных собак по оспариваемому патенту комплектуется впитывающим элементом – салфеткой. При этом сама салфетка (впитывающий элемент-расходный материал), входящая в набор не относится к конструкции туалета, а является самостоятельным изделием и может быть использована потребителем как в лотке, так и для вытирания морды животного и т.д. Кроме того, данный признак: «впитывающий элемент в виде салфетки, расположенной в углублении лотка под решеткой» на изображениях изделия по оспариваемому патенту, представленного в собранном виде, не идентифицируется.

В отношении признака – выполнение столбика съемным, следует отметить, что на всех изображениях, представленных в оспариваемом патенте, решение внешнего вида изделия выполнено со столбиком.

Что касается наличия на столбике внизу выступов, обеспечивающих его фиксацию на поверхности, то и в известном из журнала [3] решении столбик зафиксирован на поверхности. Действительно, внешний вид элементов крепежа, с помощью которых, осуществляется фиксация столбика, из изображения, представленного в журнал [3] не следует. Однако и на изображениях изделия по оспариваемому патенту, представленного в собранном виде, данный признак не идентифицируется.

Таким образом, следует констатировать, что вышеуказанные отличия не участвуют в формировании иного общего зрительного впечатления, отличного от общего зрительного впечатления, производимого решением изделия известного из журнала [3]. Мысленное исключение или включение их в совокупность признаков внешнего вида изделия, не приводит к изменению зрительного впечатления, оставляемого изделием, т.е. эти признаки не влияют на формирование общего зрительного впечатления и не создают иного зрительного образа изделия, и, как следствие, не могут быть признаны имеющими творческий характер.

Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность», предусмотренному пунктом 1 статьи 1352 Кодекса.

Что касается доводов патентообладателя, изложенных в особом мнении, поступившем в палату по патентным спорам 19.12.2011, то они по сути повторяют доводы возражения и проанализированы выше в настоящем заключении.

Для сведения следует отметить, что направление на заседание коллегии палаты по патентным спорам тех или иных специалистов, является прерогативой заведующего экспертным отделом. При этом необходимо подчеркнуть, что каждое возражение рассматривается отдельно в объеме приведенных в нем доводов и

именно в отношении этих доводов в ходе заседания коллегии палаты по патентным спорам озвучивается позиция сторон и представителей экспертного отдела.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.10.2011, патент Российской Федерации на промышленный образец №69374 признать недействительным полностью.