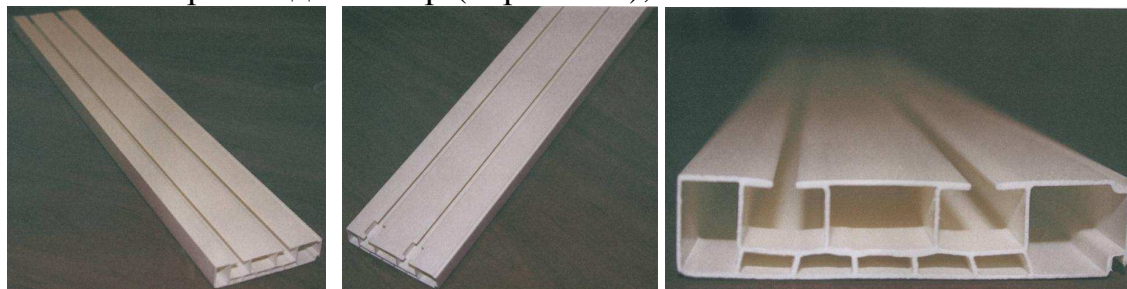


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 01.12.2016 возражение против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №88396, поданное по поручению Березовского Игоря Львовича, д. Струги (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Патент Российской Федерации № 88396 на группу промышленных образцов «Рельс карниза для штор (2 варианта)» выдан по заявке № 2012504354 с приоритетом от 14.12.2012 на имя ООО «Ле-Гранд», г. Ногинск (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

1. Рельс карниза для штор (вариант 1),



характеризующийся:

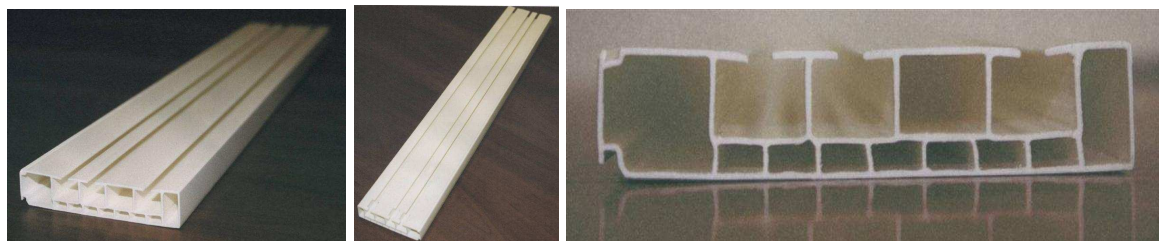
- выполнением в виде длинномерного изделия с поперечным сечением на основе прямоугольника и полого внутри;

- выполнением внутреннего пространства разделенным перегородками на несколько полостей, некоторые из которых, с меньшей высотой, примыкают к одной широкой стенке, три, с большей высотой, расположенные напротив первых, примыкают к противоположной широкой стенке, и две полости с высотой, равной высоте внутреннего пространства, расположены по бокам от предыдущих полостей и примыкают к боковым стенкам, при этом одна из них выполнена фигурной с выступающей вбок частью с образованием уступов по углам;

- наличием продольных прорезей в широкой стенке напротив двух широких полостей с большей высотой;

- наличием снаружи по краям внешней боковой стенки фигурной полости продольных выступов, образующих пазы.

2. Рельс карниза для штор (вариант 2),



характеризующийся:

- выполнением в виде длинномерного изделия с поперечным сечением на основе прямоугольника и полого внутри;

- выполнением внутреннего пространства разделенным перегородками на несколько полостей, некоторые из которых, с меньшей высотой, примыкают к одной широкой стенке, четыре, с большей высотой, расположенные напротив первых, примыкают к противоположной широкой стенке, и две полости с высотой, равной высоте внутреннего пространства, расположены по бокам от предыдущих полостей и примыкают к боковым стенкам, при этом одна из них выполнена фигурной с выступающей вбок частью с образованием уступов по углам;

- наличием продольных прорезей в широкой стенке напротив трех полостей с большей высотой;

- наличием снаружи по краям внешней боковой стенки фигурной полости продольных выступов, образующих пазы.

Против выдачи данного патента поступило возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту пунктам 2 и 3 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, действовавшей на дату приоритета оспариваемого патента (далее - Кодекс), поскольку не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

Доводы поступившего возражения сводятся к следующему:

- совокупность существенных признаков, характеризующих первый вариант группы промышленных образцов по оспариваемому патенту № 88396, была известна задолго до даты его приоритета;

- в частности, уже в 2001 году предлагалась к продаже и реализовывалась на территории Российской Федерации продукция «шина двухрядная, пластмассовая» (артикул 09.10.0204) ЗАО «УЮТ», Санкт-Петербург, что следует из представленных общедоступных источников информации;

- указанные обстоятельства свидетельствуют о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту № 88396 (вариант 1) условию патентоспособности «новизна»;

- совокупность существенных признаков, характеризующих второй вариант группы промышленных образцов по оспариваемому патенту № 88396, за исключением двух (количества полостей средней высоты и количества полостей средней высоты с прорезями в них), были известны задолго до даты его приоритета, в частности, из решения «шина двухрядная, пластмассовая» (артикул 09.10.0204), выпускаемого ЗАО «УЮТ», Санкт-Петербург;

- что касается не совпадающих признаков, то они не могут считаться обусловленными творческим характером изделия, поскольку имеют техническое назначение, определяя количество рядов в карнизе, при этом различные варианты карнизов, представленных в противопоставленных общедоступных источниках

информации, свидетельствуют о том, что внутренние перемычки выполняют роль ребер жесткости, количество которых зависит от рядности карниза;

- указанные обстоятельства свидетельствуют о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту № 88396 (вариант 2) условию патентоспособности «оригинальность»;

- кроме того, совокупность существенных признаков, характеризующих второй вариант группы промышленных образцов по оспариваемому патенту № 88396, была известна задолго до даты его приоритета из решения шины трехрядной с артикулом 09.10.0304 производства ЗАО «УЮТ», что свидетельствует о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту (вариант 2) условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложены следующие документы (копии):

- копии страниц каталога продукции ЗАО «УЮТ» за 2001-2002, 2003-2004, 2005 годы [1];

- копия письма из Санкт-Петербургской образцовой типографии, подтверждающего получение заказа на печать каталогов для ЗАО «УЮТ» в количестве 3000 экземпляров и отгрузку напечатанных каталогов, содержащих, в том числе, раздел «Пластмассовые карнизы» заказчику до даты приоритета оспариваемого промышленного образца [2];

- копии товарных накладных от 11.01.2008, и 23.12.2010, свидетельствующие реализации ЗАО «УЮТ» продукции для ООО ГЛАРУС «ПТК» [3];

- распечатка информации с сайта ЗАО «УЮТ» по адресу www.uiut.com по состоянию на 23.12.2010, 23.02.2011, 28.10.2011, 27.12.2011, 05.07.2012, где представлен каталог продукции [4], подтвержденные Интернет-архивом Waybackmachine.

Патентообладатель, в установленном пунктом 3.1 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами поступившего возражения, представил свой отзыв по мотивам возражения и дополнения к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- перечень существенных признаков необходимо оценивать в совокупности с внешним видом изделия (общее зрительное впечатление);

- у противопоставленных в возражении решений изделий «шина двухрядная, пластмасса» (артикул 09.10.0204) и «шина трёхрядная, пластмасса» (артикул 09.10.0304) не представляется возможным идентифицировать изображение их внешнего вида, характеризующегося выполнением в виде длинномерного изделия с поперечным сечением на основе прямоугольника, и полого внутри, а также отсутствуют эргономические признаки, обуславливающие способность промышленного образца создавать ощущение удобства, комфортности при использовании его потребителем;

- в оспариваемом патенте на промышленный образец № 88396 (2 варианта) таким элементом удобства является наличие снаружи по краям внешней боковой стенки фигурной полости продольных выступов, образующих пазы;

- у противопоставленных решений карниза отсутствует ряд существенных признаков, характеризующих второй вариант по патенту на промышленный образец РФ № 88396;

- документы возражения не отвечают критериям общедоступности, а также не содержат сведений, в какой объективной форме существуют объекты, изображенные на рисунках, и позволяющих установить признаки изделий, на основании которых можно было бы сделать вывод о несоответствии оспариваемого патента на группу промышленных образцов условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В связи с изложенным в отзыве содержится просьба отказать в удовлетворении возражения против выдачи патента РФ на промышленный образец № 88396.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (14.12.2012), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает упомянутый Кодекс и 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.

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 подпункту (2) пункта 23.3 Регламента ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, в частности, является: 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.

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 (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) 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).

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 22.5.6 Регламента ПО проверка патентоспособности промышленного образца, охарактеризованного перечнем, включающим несколько пунктов, проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов. Патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, когда патентоспособны все промышленные образцы группы.

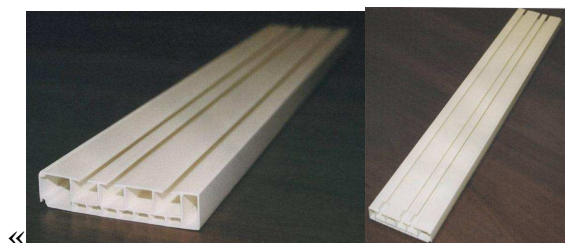
Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на промышленный образец, коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений

оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительными частично.

Группе промышленных образцов «рельс карниза для штор» (2 варианта) по оспариваемому патенту № 88396 предоставлена правовая охрана в объеме совокупности существенных признаков, включенных в перечень существенных признаков, приведенный выше, и нашедших отображение на изображениях



(вариант 1) и



Анализ представленных в материалах возражения документов показал следующее.

Из имеющихся в материалах возражения товарно-транспортных накладных [3], датированных 11.01.2008 и 23.12.2010, усматривается, что ЗАО «УЮТ» были реализованы изделия «шины двухрядные для карнизов» с артикулом 09.10.0204 и «шины трехрядные для карнизов» с артикулом 09.10.0304, т.е. сведения об изделии стали общедоступны потребителю до даты приоритета оспариваемого патента.

При этом изображения шин двухрядных и трехрядных для карнизов с артикулами 09.10.0204 и 09.10.0304 приведены в таких противопоставленных источниках как каталоги (производителя ЗАО «УЮТ») [1] и архивные сведения из сети Интернет [4]. Маркировка изделий, изображение которых содержится в


указанных источниках, совпадает с маркировкой шин из товарно-транспортных накладных [3], которые были реализованы ЗАО «УЮТ» до даты приоритета оспариваемого патента на промышленный образец.

Следует указать, что архивные сведения [4], полученные в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д.), включаются в общедоступные сведения с даты публикации документов, ставшими доступными с помощью электронной среды, если такая дата на них имеется, либо с даты размещения сведений в электронной среде (если дата публикации отсутствует). В данном случае, исходя из приведенных в документах [4] дат, подтвержденных Интернет-архивом Waybackmachine, публикация сведений была осуществлена 23.12.2010, 23.02.2011, 28.10.2011, 27.12.2011, 05.07.2012, т.е. до даты приоритета оспариваемого патента на промышленный образец.

Таким образом, сведения об изделии «Рельс карниза для штор» считаются общедоступными в соответствии с пунктом 2 статьи 1352 Кодекса и подпунктом (2) пункта 23.3 Регламента ПО.

С учетом изложенных обстоятельств коллегия сочла возможным рассмотреть в качестве ближайшего аналога изображение изделий –

«» («шина двухрядная, пластмасса» (артикул 09.10.0204))

и «» («шина трёхрядная, пластмасса» (артикул 09.10.0304)), представленных в источниках [1] и [4].

В представленных лицом, подавшим возражение, материалах [1] и [4] приведены сведения об изделиях того же (однородного) назначения, что и изделие по оспариваемому патенту.

Так, «карниз» - перекладина, на которую вешают шторы (над окном, дверью), см. Толковый словарь Ожегова (см. <http://dic.academic.ru>), а «пластмассовые шины» традиционно являются конструктивной частью карнизов с багетной планкой (см. <http://www.ujut.com>).

Сравнительный анализ признаков, включенных в перечень существенных признаков оспариваемого промышленного образца «Рельс карниза для штор» (вариант 1) и нашедших отражение на изображениях изделия, с признаками, присущими известному из источников [1], [4] решению изделия «шина двухрядная, пластмасса» (артикул 09.10.0204) показал, что сопоставляемым решениям присущи следующие общие признаки: выполнением в виде длинномерного изделия с поперечным сечением на основе прямоугольника и полого внутри; выполнением внутреннего пространства разделенным перегородками на несколько полостей, некоторые из которых, с меньшей высотой, примыкают к одной широкой стенке, три, с большей высотой, расположенные напротив первых, примыкают к противоположной широкой стенке, и две полости с высотой, равной высоте внутреннего пространства, расположены по бокам от предыдущих полостей и примыкают к боковым стенкам, при этом одна из них выполнена фигурной с выступающей вбок частью с образованием уступов по углам; наличием продольных прорезей в широкой стенке напротив двух широких полостей с большей высотой; наличием снаружи по краям внешней боковой стенки фигурной полости продольных выступов, образующих пазы.

Следует констатировать, что, несмотря на то, что в указанных источниках информации [1] и [4] приведен внешний вид изделий только в поперечном сечении, такой признак как «длинномерность» усматривается непосредственно из сущности самого изделия, представляющего собой конструктивную часть карниза, который сам по себе является длинномерным изделием. При этом признаки, включенные в перечень существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, характеризуют внешний вид изделия в поперечном сечении.

Таким образом, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту (вариант 1), нашедших отражение на изображениях изделия и приведенная в перечне существенных признаков известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца по указанному патенту, что позволяет признать его несоответствующим

условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1352 Кодекса и подпункт (2) пункта 22.5.4 Регламента ПО).

В свою очередь, сопоставительный анализ признаков, включенных в перечень существенных признаков оспариваемого патента на промышленный образец «Рельс карниза для штор» (вариант 2) и нашедших отражение на изображениях изделия, с признаками, присущими известному из источников [1], [4] решения изделия «шина трехрядная, пластмасса» (артикул 09.10.0304) показал, что противопоставленному решению изделия не присущ такой существенный признак решения по оспариваемому патенту, как «наличие четырех полостей, с большей высотой, примыкающих к широкой стенке».

Следовательно, совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков второго варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, не известна из приведенных в возражении источников информации. В этой связи следует констатировать, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать вариант 2 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» согласно пункту 2 статьи 1352 Кодекса.

Вместе с тем, в поступившем возражении указывается, что оспариваемый патент на промышленный образец по второму варианту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность». В качестве аналога в возражении приводятся сведения об изделии в виде «шина двухрядная, пластмасса» с артикулом 09.10.0204.

Сравнительный анализ существенных признаков, нашедших отражение на изображениях и включенных в перечень существенных признаков оспариваемого патента на промышленный образец по варианту 2, с признаками, присущими изделию в виде «шина двухрядная, пластмасса» с артикулом 09.10.0204, известному из приведенных в возражении источников, показал, что сопоставляемым изделиям присущи такие общие признаки как «выполнение в виде длинномерного изделия с поперечным сечением на основе прямоугольника

и полого внутри; выполнение внутреннего пространства разделенным перегородками на несколько полостей, некоторые из которых, с меньшей высотой, примыкают к одной широкой стенке; две полости с высотой, равной высоте внутреннего пространства, расположены по бокам от предыдущих полостей и примыкают к боковым стенкам, при этом одна из них выполнена фигурной с выступающей вбок частью с образованием уступов по углам; наличие продольных прорезей в широкой стенке напротив трех полостей с большей высотой; наличие снаружи по краям внешней боковой стенки фигурной полости продольных выступов, образующих пазы».

Отличие промышленного образца по варианту 2 оспариваемого патента от известного решения заключается в наличии четырех полостей, с большей высотой, примыкающих к широкой стенке. Поскольку указанный признак определяет особенности внешнего вида изделия, представленного в поперечном сечении, то он относится к признакам, формирующим иное зрительное впечатление от восприятия сопоставляемых изделий, которое также усиливается наличием несовпадающих чередующихся прорезей в широкой стенке напротив полостей с большей высотой. В свою очередь, в возражении не приведены источники информации, содержащие сведения об этих отличительных существенных признаках.

В силу изложенного отсутствуют основания для вывода о том, что вариант 2 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность» согласно пункту 3 статьи 1352 Кодекса.

Таким образом, учитывая изложенные обстоятельства в совокупности, следует констатировать, что возражение содержит основания для признания не соответствующим условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1352 Кодекса) оспариваемого патента №88396 только по варианту 1.

С учетом изложенных обстоятельств патентообладателю в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС на заседании коллегии, состоявшемся 05.04.2017, было предложено внести изменения в перечень существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

Однако, патентообладатель отказался представить скорректированный перечень существенных признаков. В этой связи, учитывая отсутствие патентоспособности варианта 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту №88396, непатентоспособным в соответствии с требованиями пункта 22.5.6 Регламента ПО признается вся группа промышленных образцов по оспариваемому патенту №88396.

Необходимо отметить, что 10.04.2017 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение патентообладателя, согласно которому при анализе материалов дела коллегией не были учтены приведенные в отзыве доводы, что привело к необоснованным выводам.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения дублируют доводы, изложенные как в отзыве патентообладателя, так и в дополнении к нему, и, соответственно, исследовались выше в мотивировочной части настоящего заключения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2016, признать патент РФ на промышленный образец № 88396 недействительным полностью.