

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

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ТЗК Техоснастка» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.05.2018, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №76157, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №76157 на промышленный образец «Угловой элемент» выдан по заявке №2009502251/49 с приоритетом от 24.08.2009 на имя ООО «Производственная фирма «Альта-Профиль» (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков, отраженных на изображениях изделия:

«Угловой элемент,



характеризующийся:

- удлиненной формой с угловым профилем, имеющим наружную и внутреннюю поверхности;
- выполнением наружной поверхности с имитацией кладки из каменных блоков прямоугольной формы разной ширины и длины;
- выполнением каменных блоков с различной рельефной текстурой поверхности;
- выполнением границ боковых торцевых сторон ступенчатой формы с различным смещением ступенек относительно друг друга;
- выполнением верхней торцевой стороны со ступенчатым выступом;
- наличием на ступенчатом выступе отверстий;
- наличием на боковых сторонах крепежных элементов;
- наличием на внутренней поверхности крепежных и монтажных элементов».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

В возражении отмечено, что из общедоступных сведений известен промышленный образец по патентному документу JP 1255417 S, опубл. 07.11.2005 (далее – [1]), который характеризуется следующими существенными признаками, совпадающими с существенными признаками, включенными в перечень промышленного образца по оспариваемому патенту:

- удлиненной формой с угловым профилем, имеющим наружную и внутреннюю поверхности;
- выполнением наружной поверхности с имитацией кладки из каменных блоков прямоугольной формы разной ширины и длины;
- выполнением каменных блоков с различной рельефной текстурой поверхности;
- выполнением границ боковых торцевых сторон ступенчатой формы с различным смещением ступенек относительно друг друга;

- выполнением верхней торцевой стороны со ступенчатым выступом;
- наличием на ступенчатом выступе отверстий.

По мнению лица, подавшего возражение, промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от промышленного образца по патентному документу [1] наличием на боковых сторонах крепежных элементов и наличием на внутренней поверхности крепежных и монтажных элементов. Однако, данные признаки «не являются зрительно активным и не способствуют формированию иного зрительного образа по сравнению с известным изделием, а при использовании эти элементы скрыты от взгляда наблюдателя».

Кроме того, в возражении указано, что из общедоступных сведений известен промышленный образец по патентному документу US D569014 S, опубл. 13.05.2008 (далее – [2]), который характеризуется следующими существенными признаками, совпадающими с существенными признаками, включенными в перечень промышленного образца по оспариваемому патенту:

- удлиненной формой с угловым профилем, имеющим наружную и внутреннюю поверхности;
- выполнением наружной поверхности с имитацией кладки из каменных блоков прямоугольной формы разной ширины и длины;
- выполнением каменных блоков с различной рельефной текстурой поверхности;
- наличием на боковых сторонах крепежных элементов.

По мнению лица, подавшего возражение, промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от промышленного образца по патентному документу [2] следующими признаками:

- выполнением границ боковых торцевых сторон ступенчатой формы с различным смещением ступенек относительно друг друга;
- выполнением верхней торцевой стороны со ступенчатым выступом.

Однако, указанные признаки присущи промышленному образцу по патентному документу [1].

Кроме того, в возражении подчеркнуто, что признаки перечня промышленного образца по оспариваемому патенту, характеризующие:

- наличие на ступенчатом выступе отверстий;
- наличие на боковых сторонах крепежных элементов;
- наличие на внутренней поверхности крепежных и монтажных элементов,

являются несущественными, поскольку с точки зрения внешнего вида изделия в целом, данные признаки не оставляют зрительного впечатления, поскольку относятся к исполнению крепежных элементов промышленного образца и его тыльной стороны, носят технический (функциональный) характер и не будут видимы в процессе эксплуатации изделия, поскольку предназначены для обеспечения надежной фиксации угловых элементов и при монтаже будут закрыты фасадными панелями.

На основании изложенного, в возражении сделан вывод о том, что промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность», поскольку «до даты его приоритета были широко известны из патентов художественно-конструкторские решения, которые отличались либо только несущественными признаками, не оставляющими зрительного впечатления, либо отличались 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».

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии (28.08.2018) представителем патентообладателя был представлен отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве обращается внимание на то, что с возражением представлено два патентных документа [1] и [2], при этом не указано, в каком из них содержатся сведения о ближайшем аналоге промышленного образца по оспариваемому патенту.

По мнению патентообладателя, промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от художественно-конструкторских решений внешнего вида изделий по патентным документам [1] и [2] следующими признаками перечня:

- выполнением наружной поверхности с имитацией кладки из каменных блоков прямоугольной формы разной ширины и длины;
- выполнением границ боковых торцевых сторон ступенчатой формы с различным смещением ступенек относительно друг друга;
- наличием на боковых сторонах крепежных элементов;
- наличием на внутренней поверхности крепежных и монтажных элементов.

На основании данного сравнительного анализа в отзыве сделан вывод о том, что промышленный образец по оспариваемому патенту создает иное зрительное впечатление по сравнению с промышленными образцами по патентным документам [1] и [2], следовательно, он соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

Кроме того, в отзыве отмечено, что признаки перечня промышленного образца по оспариваемому патенту, характеризующие наличие на боковых сторонах углового элемента крепежных элементов и наличие на его внутренней поверхности крепежных и монтажных элементов, являются существенными, поскольку «отражают конструктивно-эргономические особенности изделия».

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

С учетом даты подачи заявки (24.08.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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).

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно пункту 9.9.4.2 Регламента 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. Наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков аналог указывается как ближайший аналог.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.4 Регламента 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 (1) пункта 22.5.5 Регламента 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 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). 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 - пункт 9.9.4.2 настоящего Регламента) 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 подпункту (3) пункта 22.5.5 Регламента проверка оригинальности промышленного образца проводится после установления новизны промышленного образца. Проверка включает следующую последовательность действий.

(3.1) Выявление по результатам проведенного поиска наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 9.9.4.2 настоящего Регламента.

(3.2) Сравнительный анализ и выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец отличается от наиболее близкого аналога.

(3.4) Анализ отличительных существенных признаков (отличий) с целью определения соответствия проверяемого промышленного образца требованиям, указанным в пункте (2) настоящего пункта.

(3.4.1) Анализ отличий и оценка сходства до степени смешения проверяемого промышленного образца и выявленного ближайшего аналога проводится с учетом степени свободы дизайнера (подпункт (2.1) настоящего пункта). Если в результате анализа сделан вывод о несходстве до степени смешения проверяемого промышленного образца и ближайшего аналога, может быть сделан вывод о

соответствии проверяемого промышленного образца требованиям основания, указанного в подпункте (2.1) настоящего пункта.

(3.4.2). При выводе о соответствии промышленного образца условию оригинальности по основанию, указанному в подпункте (2.1) настоящего пункта, проводится проверка по основаниям, указанным в подпункте (2.2) настоящего пункта. В частности, проверяется характер отличий в существенных признаках проверяемого промышленного образца от ближайшего аналога и в случае необходимости проводится дополнительный поиск.

(3.4.3) При положительном выводе о соответствии промышленного образца условию оригинальности по основанию, указанному в подпункте (2.2) настоящего пункта, проводится проверка по основанию, указанному в подпункте (2.3) настоящего пункта. При проверке по подпункту (2.3) настоящего пункта в дополнение к выявленному ближайшему аналогу проводится поиск сведений о решениях, определяющих внешний вид изделий того же, однородного или иного назначения, имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца. В случае обнаружения таких сведений осуществляется сравнение эстетических и (или) эргономических особенностей проверяемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками проверяемого промышленного образца. Если в результате поиска в общедоступных сведениях не обнаружены сведения об отличительных существенных признаках или обнаруженные отличительные признаки не обуславливают совпадение эстетических и(или) эргономических особенностей проверяемого промышленного образца и противопоставленного в дополнении к ближайшему аналогу решения, может быть сделан вывод о соответствии промышленного образца условию оригинальности по основанию, приведенному в подпункте (2.3) настоящего пункта.

Согласно подпункту (4) пункта 22.5.5 Регламента, если в результате анализа отличий подтверждено, что проверяемый промышленный образец не подпадает ни

под одно из указанных в подпунктах (2.1), (2.2), (2.3) настоящего пункта оснований, делается вывод о его оригинальности.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенном выше перечне и нашедших отражение на изображениях изделия.

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

В каждом из патентных документов [1] и [2] раскрыто изделие – угловой элемент, т.е. изделие того же назначения, что и промышленный образец по оспариваемому патенту.

Сравнительный анализ совокупности существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшей отражение на

изображениях внешнего вида изделия



с совокупностью признаков

внешнего вида изделия по патентному документу [1]



показал, что

промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от промышленного образца по патентному документу [1] следующими существенными признаками, отображенными на изображениях внешнего вида изделия:

- выполнением наружной поверхности с имитацией кладки из каменных



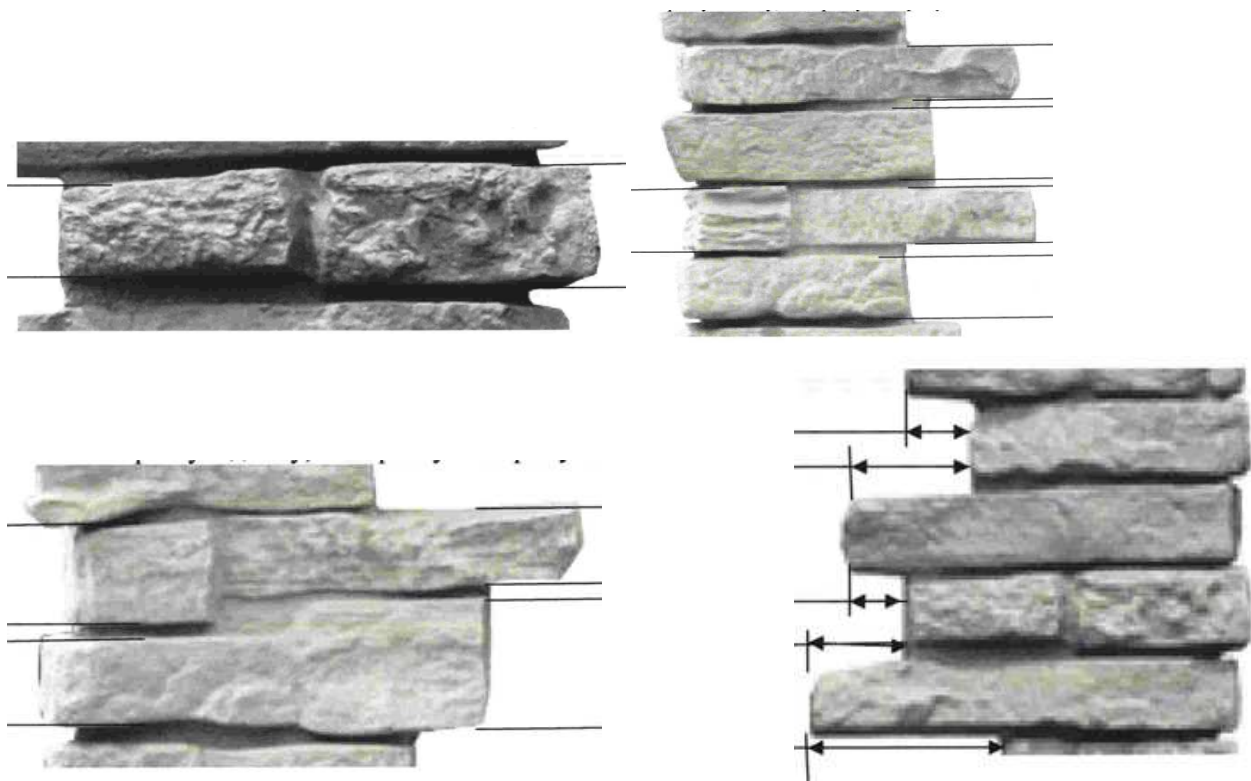
блоков прямоугольной формы разной ширины

- выполнением границ боковых торцевых сторон ступенчатой формы с



различным смещением ступенок относительно друг друга

С мнением лица, подавшего возражение, о том, что на представленных в возражении увеличенных фрагментах изображения внешнего вида изделия по патентному документу [1]:



визуализируются выявленные выше отличительные признаки, нельзя согласиться ввиду следующего.

Наружная поверхность углового элемента по патентному документу [1] выполнена в виде имитации каменной кладки, однако, как видно на приведенных выше изображениях, имитация каменной кладки в известном изделии выполнена не в виде блоков, а именно камней, при этом их форма не является строго прямоугольной. Кроме того, границы боковых торцевых сторон углового элемента по патентному документу [1] выполнены с хаотично выступающими элементами



имитирующими каменную кладку , в которых ступенчатая форма с различным смещением ступенек относительно друг друга не визуализируется.

Кроме того, внешний вид изделия по спариваемому патенту характеризуется также следующими отличительными признаками, нашедшим отражение на изображениях изделия:

- наличием на боковых сторонах крепежных элементов;
- наличием на внутренней поверхности крепежных и монтажных элементов.

Однако, можно согласиться с доводами возражения в том, что последние два признака являются несущественными. С точки зрения внешнего вида изделия в целом, данные признаки не оставляют зрительного впечатления, поскольку, относятся к исполнению крепежных элементов промышленного образца и его тыльной стороны, носят технический (функциональный) характер и не будут видимы в процессе эксплуатации, поскольку предназначены для обеспечения надежной фиксации угловых элементов и при монтаже будут закрыты фасадными панелями.

Сравнительный анализ совокупности существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшей отражение на

изображениях внешнего вида изделия



с совокупностью признаков

внешнего вида изделия по патентному документу [2]

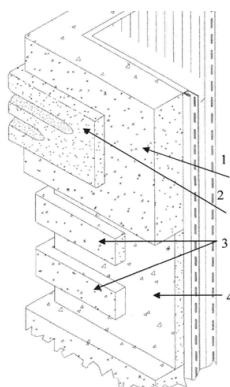


показал, что

промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от промышленного образца по патентному документу [2] следующими существенными признаками, отображенными на изображениях внешнего вида изделия:

- выполнением наружной поверхности с имитацией кладки из каменных блоков прямоугольной формы разной ширины;
- выполнением каменных блоков с различной рельефной текстурой поверхности;
- выполнением границ боковых торцевых сторон ступенчатой формы с различным смещением ступенек относительно друг друга;
- выполнением верхней торцевой стороны со ступенчатым выступом.

С мнением лица, подавшего возражение, о том, что на представленном в возражении увеличенном фрагменте изображения внешнего вида изделия по



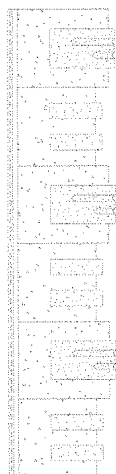
патентному документу [2]:

, визуализируется выявленный выше

отличительный признак «выполнением наружной поверхности с имитацией кладки

из каменных блоков прямоугольной формы разной ширины», нельзя согласиться ввиду следующего.

Наружная поверхность углового элемента по патентному документу [2] выполнена в виде имитации каменной кладки, однако, как видно на приведенном выше изображении, прямоугольные блоки, обозначенные цифрами 1 и 4, имеют одинаковую ширину. Данный вывод также подтверждается другим изображением к



патентному документу [2]. Что касается элементов, обозначенных цифрами 2 и 3, то они не участвуют в формировании каменной кладки углового элемента как таковой, а лишь декорируют прямоугольные блоки 1 и 4.

Таким образом, приведенный выше сравнительный анализ показал, что признаки: «выполнение наружной поверхности с имитацией кладки из каменных блоков прямоугольной формы разной ширины» и «выполнение границ боковых торцевых сторон ступенчатой формы с различным смещением ступенек относительно друг друга», приведенные в перечне и нашедшие отображение на изображении внешнего изделия по оспариваемому патенту не нашли отображения ни на одном из изображений угловых элементов по патентным документам [1] и [2]. При этом, указанные признаки являются существенными, поскольку они придают индивидуальность фронтальной поверхности углового элемента, видимой в процессе эксплуатации, и формируют ее внешний вид. То есть, данные признаки участвуют в создании иного общего зрительного впечатления, отличного от общего зрительного впечатления, производимого решениями внешнего вида изделий по патентным документам [1] и [2]. Как следствие, данные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия по оспариваемому патенту.

Таким образом, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о том, что промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.05.2018, патент Российской Федерации на промышленный образец №76157 оставить в силе.