

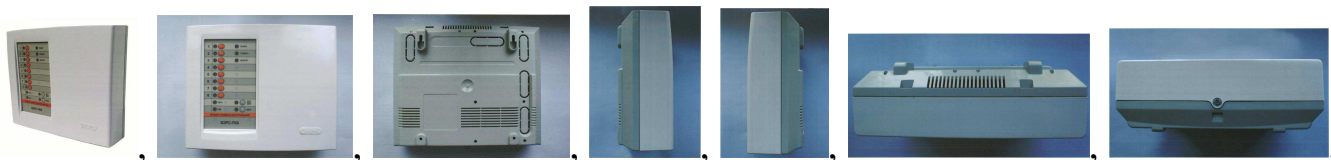
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия 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 ООО «ВЕРСЕТ», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 10.10.2016, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 87550, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 87550 на группу промышленных образцов «БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ О СОСТОЯНИИ КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА (изделие в целом) и КОРПУС БЛОКА СИГНАЛИЗАЦИИ О СОСТОЯНИИ КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА (самостоятельная часть изделия)» выдан по заявке № 2012502125 с приоритетом от 22.08.2012 на имя ООО «Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис», г. Новосибирск (далее – патентообладатель).

Далее приведен перечень существенных признаков:

«1. Блок сигнализации о состоянии контролируемого объекта (изделие в целом),



характеризующийся:

- наличием корпуса на основе прямоугольного параллелепипеда;
- составом основных композиционных элементов корпуса: основание и крышка;
- выполнением ребер основания и крышки скругленными;

- наличием отверстий на задней стороне основания корпуса для настенного крепления;

- наличием на задней стороне основания корпуса элементов для подключения питания и внешних устройств;

- наличием лицевой панели прямоугольной формы, расположенной в окне на передней стороне крышки;

- наличием на лицевой панели световых индикаторов и органов управления округлой формы;

- выполнением большей части органов управления контрастными;

- наличием информационной и служебной графики;

отличающийся:

- расположением окна с лицевой панелью в левой части передней стороны крышки корпуса;

- выполнением лицевой панели с выделенным полем, оформленным чередующимися горизонтальными полосами разного тона, на которых расположены органы управления и световые индикаторы вертикальными рядами;

- наличием в левой части выделенного полосами поля лицевой панели графически выделенной колонки с цифровыми обозначениями, справа от которой расположены вертикальный ряд световых индикаторов и вертикальный ряд контрастных органов управления;

- расположением в правой части выделенного полосами поля лицевой панели вертикального ряда световых индикаторов в верхней части и группы из световых индикаторов и органов управления в нижней части, при этом световые индикаторы в верхней и нижней частях поля расположены вдоль одной прямой;

- наличием на лицевой панели под выделенным полосами полем контрастной цветной полосы и широкой темной полосы с расположенной на них информационной графикой;

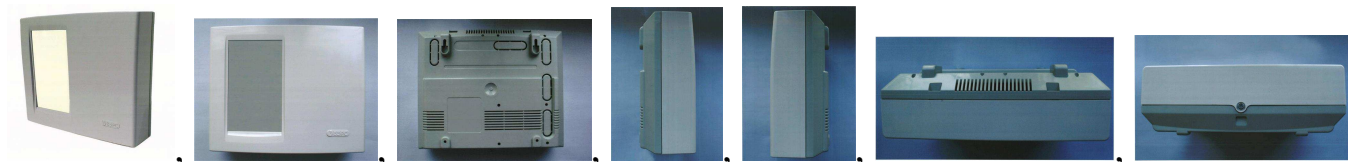
- выполнением основания с наклонными участками на верхней, боковых и нижней сторонах основания;

- наличием кронштейнов, расположенных в верхней части задней стороны основания для настенного крепления, выполненных в виде выступов с фигурными выемками;

- наличием на нижней стороне корпуса элементов крепления крышки к основанию в виде скругленного выступа на краю нижней стороны крышки и крепежного элемента;

- наличием на основании вентиляционных прорезей, расположенных в ряд в нижней части задней стороны и ориентированных горизонтально, и на наклонном участке верхней стороны, расположенных в ряд и ориентированных вертикально.

2. Корпус блока сигнализации о состоянии контролируемого объекта (самостоятельная часть изделия),



характеризующийся:

- выполнением на основе прямоугольного параллелепипеда;

- составом основных композиционных элементов: основание и крышка;

- выполнением ребер основания и крышки скругленными;

- наличием отверстий на задней стороне основания для настенного крепления;

- наличием на задней стороне основания корпуса элементов для подключения питания и внешних устройств;

отличающийся:

- выполнением основания с наклонными участками на верхней, боковых и нижней сторонах основания;

- наличием кронштейнов, расположенных в верхней части задней стороны основания для настенного крепления, выполненных в виде выступов с фигурными выемками;

- наличием на нижней стороне элементов крепления крышки к основанию в виде скругленного выступа на краю нижней стороны крышки и крепежного элемента;

- наличием в левой части передней стороны крышки углубления с прямоугольным окном;

- наличием на основании вентиляционных прорезей, расположенных в ряд в нижней части задней стороны и ориентированных горизонтально, и на наклонном участке верхней стороны, расположенных в ряд и ориентированных вертикально».

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

Мнение лица, подавшего возражение, обосновано следующими доводами.

Каждый вариант из группы промышленных образцов по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

Оригинальность группы промышленных образцов по оспариваемому патенту порочит решение внешнего вида изделия по патентному документу № 86582 (ближайший аналог – [1]).

Лицом, подавшим возражение, приведена сравнительная таблица, в которой содержится сопоставительный анализ признаков оспариваемой группы промышленных образцов по оспариваемому патенту и изделия по патентному документу [1]. Результаты сопоставления позволили лицу, подавшему возражение, сделать вывод о том, что совокупность существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту отличается от выявленной совокупности признаков внешнего вида ближайшего аналога лишь несколькими признаками, которые имеют функциональный характер. Такими признаками являются: отверстия на задней стороне основания корпуса для настенного крепления; элементы на задней стороне основания корпуса для подключения питания и внешних устройств; вентиляционные прорези на основании, расположенные в ряд в нижней части задней стороны и ориентированные

горизонтально, и на наклонном участке верхней стороны, расположенные в ряд и ориентированные вертикально. Наличие признаков, которые имеют функциональный характер, является необходимостью для подобных приборов.

Необходимо также учитывать тот факт, что вышеперечисленные признаки характеризуют внешний вид обратной стороны изделия, которая, в отличие от лицевой стороны, не существенна для визуального восприятия прибора потребителем, поскольку не видна при эксплуатации.

Следует указать, что «наличие кронштейнов, расположенных в верхней части задней стороны основания для настенного крепления, выполненных в виде выступов с фигурными выемками», хотя и присуще ближайшему аналогу, однако обусловлено лишь функциональной необходимостью.

Кроме того, в результате информационного поиска были выявлены решения, в которых нашли отражение признаки, совпадающие с рассматриваемыми отличительными существенными признаками группы промышленных образцов по оспариваемому патенту (приведена таблица сравнения признаков). В частности, рассмотрены признаки решений внешнего вида изделий по патентным документам: № 69210 [2], № 77229 [3], № 72877 [4], № 000797600-0001 [5], № 000422308-0001 [6], № 000220439-0001 [7], № 935504-0001 [8], № 201030601832.1 [9], № 201130157868.X [10], № D0070 425 [11], № 000606108-0001 [12]. Анализ приведенных признаков показал отсутствие оригинальности группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

Также, в результате информационного поиска были выявлены решения внешнего вида изделий с более поздней датой приоритета по сравнению с группой промышленных образцов по оспариваемому патенту, но также содержащие существенные признаки, не выявленные в ближайшем аналоге. Приведена таблица сравнения признаков, в которой рассмотрены признаки решений внешнего вида изделий по патентным документам: № 96036 [13], № 201630021137.0 [14], № 002526251-0003 [15], № D084665-0001 [16], № 201330491298.7 [17], № 2013304910049.8 [18], № 91727 [19], № 36578-0001 [20], № 002103713-0001 [21].

Следует указать, что отличительные признаки не являются существенными, поскольку выполняемая ими роль является функциональной. Существенность каждого отдельного признака внешнего вида изделия определяется его творческой «ролью» в композиции внешнего вида изделия и определяется в результате анализа внешнего вида изделия, представленного на изображениях. В этой связи стоит отметить, что обратная сторона изделия, в отличие от его лицевой части, не существенна для потребителя, поскольку не видна при эксплуатации прибора.

При анализе отличий с целью установления сходства (не сходства) общих впечатлений, производимых группой промышленных образцов по оспариваемому патенту и ближайшим аналогом, установлено совпадение 15-ти (пункт 1 перечня) или 6-ти (пункт 2 перечня) признаков, что позволяет утверждать о сходстве общего впечатления сравниваемых промышленных образцов. Корпус блока сигнализации по оспариваемому патенту не обладает оригинальностью в принципе: его включение в композицию промышленного образца не создает отличительных эстетических особенностей, поскольку данная форма корпуса широко используется в иных аналогичных изделиях по классу 10-05 МКПО, из чего следует, что свобода дизайнера в данной части изделия ограничена.

Изложенное, по мнению лица, подавшего возражение, обуславливает вывод о несоответствии группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» (по своим существенным признакам группа промышленных образцов по оспариваемому патенту сходна до степени смешения с ее ближайшим аналогом, а ее отличительные признаки не создают общее зрительное впечатление, отличное от общего зрительного впечатления, производимого промышленным образцом по патентному документу [1]).

В подтверждение данного мнения к возражению приложены распечатки оспариваемого патента и упомянутых в тексте возражения патентных документов [1]-[21].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 14.12.2016 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- раскрытие информации в противопоставляемом патенте [1] произошло в момент его публикации 16.10.2013, то есть значительно позже даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент – 22.08.2012;

- в настоящее время патент [1] аннулирован (в отзыве приведены подробные сведения об оспаривании патента в административном и судебных органах – по делу № СИП-427/2013). Также подробно изложена позиция относительно вопроса оспаривания авторства по патенту на полезную модель № 124513 «Корпус для системы пожарно-охранной сигнализации»;

- авторами решения по патенту на полезную модель № 124513 (решение полностью совпадает с решением корпуса по оспариваемому промышленному образцу) и оспариваемого промышленного образца являются Соснов Ю.Е. и Щербина Е.Ю., а правообладателем - ООО МПП «ВЭРС», где работали Сатышев Л.П. и Никитин О.А. В дальнейшем данная информация не только раскрыта, но реализована в выпущенных ООО «ВЕРСЕТ» изделиях;

- в данном случае могут быть применены положения пункта 4 статьи 1352 Кодекса, и наличие аннулированного патента на промышленный образец [1] ООО «Версет» не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца;

- изделие по оспариваемому патенту содержит большое количество признаков, определяющих как эстетические особенности прибора, так и эргономические его особенности, отсутствующие в противопоставленном аннулированном патенте;

- существенные эргономические и эстетические признаки корпуса: наличие отверстий на задней стороне основания для настенного крепления; наличие на задней стороне основания корпуса элементов для подключения питания и внешних устройств; наличие кронштейнов, расположенных в верхней части задней стороны основания для настенного крепления, выполненных в виде выступов с фигурными выемками; наличие на основании вентиляционных прорезей, расположенных в ряд в

нижней части задней стороны и ориентированных горизонтально, и на наклонном участке верхней стороны, расположенных в ряд и ориентированных вертикально;

- существенные эргономические и эстетические признаки блока: выполнение большей части органов управления контрастными; наличие в левой части выделенного полосами поля лицевой панели графически выделенной колонки с цифровыми обозначениями, справа от которой расположены вертикальный ряд световых индикаторов и вертикальный ряд контрастных органов управления; наличие на лицевой панели под выделенным полосами полем контрастной цветной полосы и широкой темной полосы с расположенной на них информационной графикой;

- каждый из элементов (пусть и выполняющих определенную техническую функцию в приборе): форма его выполнения, расположение и сочетание с другими элементами изделия, его конфигурация, параметры и другие особенности - обеспечивают эргономические и эстетические особенности изделия. Поэтому объем прав промышленного образца, в первую очередь, определяется его изображениями, на которых лучше, чем в словесной форме, идентифицируются признаки;

- довод возражения о том, что форма корпуса широко используется в иных аналогичных изделиях по классу 10-05 МКПО, не подтвержден, так как существует множество корпусов приборов, которые совпадают в части наличия функциональных элементов, но, тем не менее, форма выполнения и взаимное расположение, конфигурации очень различны и имеют абсолютно различное общее впечатление (приведена таблица с примерами таких изделий);

- ООО «Версет» кардинально меняет свое мнение о тех же самых признаках в заседании коллегии по рассмотрению другого возражения (против выдачи патента на промышленный образец № 96942). Данный промышленный образец отличается от изделия по оспариваемому патенту несколькими явно нюансными признаками. Однако, в возражении против выдачи патента на промышленный образец № 96942, лицо, подавшее настоящее возражение, ссылалось на ограниченность свободы дизайнера в вопросе создания корпусов приборов пожарно-охранных и важности каждого маленького элемента и даже наклейки;

- таким образом, так как патент [1] аннулирован, то он не может быть включен в сведения, ставшие общедоступными, до даты приоритета оспариваемой группы промышленных образцов. Для отдельных случаев может быть учтена раскрытая информация только с даты публикации, однако в патенте [1] указана более поздняя дата публикации - 16.10.2013.

На основании изложенных доводов патентообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены материалы со сведениями об упомянутых в отзыве документах, в том числе, распечатки судебных актов, сведения из сети Интернет, распечатки патентных документов и т.д. [22].

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

С учетом даты подачи (22.08.2012) заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы промышленных образцов по оспариваемому патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на указанную дату подачи, 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. 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.

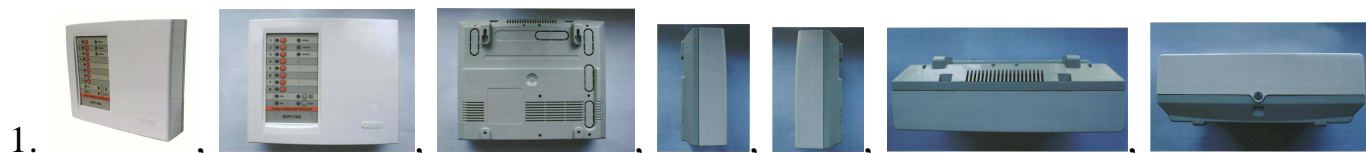
В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.5 при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1352 Кодекса, нашедшие отражение на изображениях изделия.

Согласно 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.

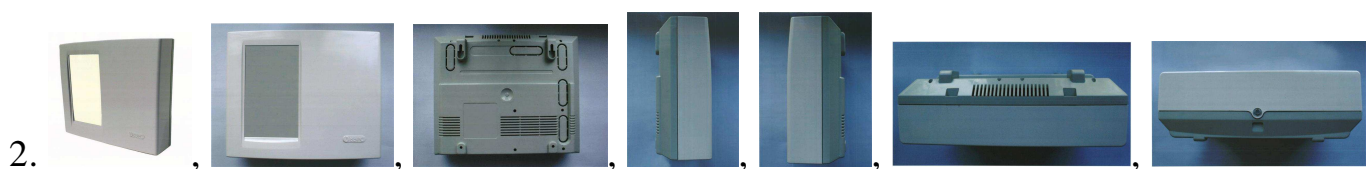
В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.4 Регламента ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Анализ доводов, приведенных в возражении, и доводов правообладателя, касающихся оценки соответствия группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

Существо группы промышленных образцов по оспариваемому патенту выражено в приведенном выше перечне существенных признаков, отображенных на изображениях изделий:

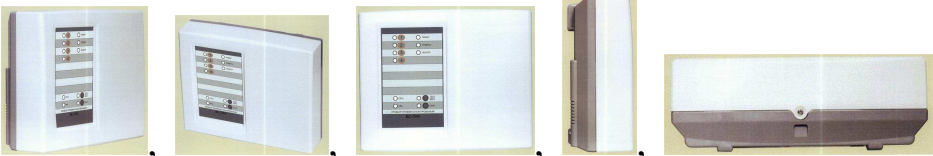


(блок сигнализации о состоянии контролируемого объекта (изделие в целом));



2. (корпус блока сигнализации о состоянии контролируемого объекта (самостоятельная часть изделия)).

Коллегия отмечает, что патентный документ [1], в котором описан прибор для

систем безопасности (, и

выбранный лицом, подавшим возражение, в качестве ближайшего аналога, не может быть учтен при оценке соответствия группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», поскольку был опубликован 16.10.2013 – после даты приоритета группы промышленных образцов по оспариваемому патенту (22.08.2012).

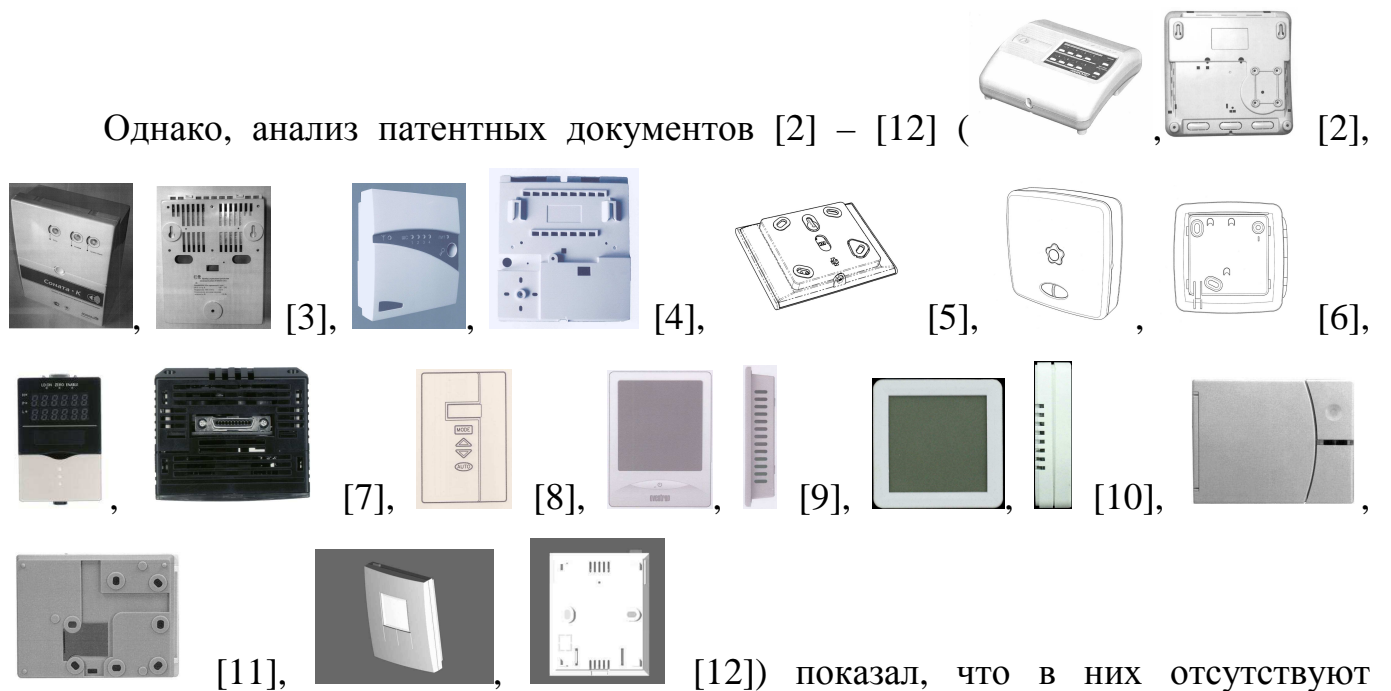
Сведения, содержащиеся в патентных документах [13]-[21], также не могут быть учтены при оценке соответствия группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», поскольку они стали общедоступными после даты приоритета рассматриваемой группы промышленных образцов.

Сведения, содержащиеся в патентных документах [2] – [12] могут быть использованы при оценке соответствия группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

Вместе с тем, коллегия отмечает следующее.

В возражении лицом, его подавшим, определено, что существенными являются все признаки группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, приведенные в пунктах 1 и 2 вышеприведенного перечня. При этом указано, что признаки «наличие отверстий на задней стороне основания корпуса для настенного крепления», «наличие на задней стороне основания корпуса элементов для подключения питания и внешних устройств» и «вентиляционные прорези на основании, расположенные в ряд в нижней части задней стороны и

ориентированные горизонтально, и на наклонном участке верхней стороны, расположенные в ряд и ориентированные вертикально» имеют функциональный характер.



показал, что в них отсутствуют следующие существенные признаки: выполнение большей части органов управления контрастными; расположение окна с лицевой панелью в левой части передней стороны крышки корпуса; выполнение лицевой панели с выделенным полем, оформленным чередующимися горизонтальными полосами разного тона, на которых расположены органы управления и световые индикаторы вертикальными рядами; наличие в левой части выделенного полосами поля лицевой панели графически выделенной колонки с цифровыми обозначениями, справа от которой расположены вертикальный ряд световых индикаторов и вертикальный ряд контрастных органов управления; расположение в правой части выделенного полосами поля лицевой панели вертикального ряда световых индикаторов в верхней части и группы из световых индикаторов и органов управления в нижней части, при этом световые индикаторы в верхней и нижней частях поля расположены вдоль одной прямой; наличие на лицевой панели под выделенным полосами полем контрастной цветной полосы и широкой темной полосы с расположенной на них информационной графикой; наличие на основании вентиляционных прорезей, расположенных в ряд в нижней части задней стороны и ориентированных

горизонтально, и на наклонном участке верхней стороны, расположенных в ряд и ориентированных вертикально.

Таким образом, решения внешнего вида изделий по патентным документам [2] – [12] не раскрывают все существенные признаки группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

Что касается признаков «наличие отверстий на задней стороне основания корпуса для настенного крепления», «наличие на задней стороне основания корпуса элементов для подключения питания и внешних устройств» и «вентиляционные прорези на основании, расположенные в ряд в нижней части задней стороны и ориентированные горизонтально, и на наклонном участке верхней стороны, расположенные в ряд и ориентированные вертикально», то исключение данных признаков из состава существенных и отнесение их, как предлагает лицо, подавшее возражение, к функциональным признакам, не отменяет наличие у группы промышленных образцов по оспариваемому патенту иных существенных признаков, в отношении которых не приведены сведения об их известности.

Таким образом, в возражении не приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.10.2016, патент Российской Федерации на промышленный образец № 87550 оставить в силе.