

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, поступившее 16.05.2006, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №46759, поданное ООО "Ньюс Аутодор" (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №46759 на промышленный образец "ЗНАК УКАЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ (четыре варианта)" с приоритетом от 10.06.1999 выдан по заявке №99500639/49 на имя Общества с ограниченной ответственностью Рекламное агентство "Столик" (далее – патентообладатель) со следующим перечнем существенных признаков:

" ЗНАК УКАЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ (четыре варианта)

характеризующийся:

- вертикально ориентированным композиционным решением в виде стойки с указателями;
- узким указателем прямоугольной формы;
- щитовым указателем квадратной формы - для 1 - 4-го вариантов;
- консольным креплением указателей по обе стороны стойки;

отличающийся:

- блочно-модульным композиционным решением;
- выполнением узкого прямоугольного указателя стрелочным;
- 1-й вариант характеризуется стрелочными указателями;
- 2-й вариант характеризуется наличием прямоугольного щитового указателя, сочетанием стрелочных и прямоугольного щитового указателей;
- 3-й вариант характеризуется сочетанием стрелочных и квадратного щитового указателей;
- 4-й вариант характеризуется сочетанием стрелочного и щитовых прямоугольного и квадратного указателей."

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон) с изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 07.02.2003 № 22-ФЗ (далее – Федеральный закон), в Палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца (варианты) по оспариваемому патенту условиям охраноспособности "новизна" и "оригинальность".

В возражении отмечено, что совокупность признаков первого варианта промышленного образца по оспариваемому патенту известна из изображения, представленного в патенте США на изобретение №1144629 [1], а известность наряду с указанным патентом США также патентов на промышленные образцы Великобритании №2061070 [2], Австрии №119794 [3] и Австрии №113491 [4] свидетельствует о несоответствии промышленного образца по первому варианту перечня условию охраноспособности "оригинальность".

Признаки второго варианта промышленного образца по оспариваемому патенту известны, по мнению лица, подавшего возражение, из патентов [1], [2], [3], [4], а также из патентов Австрии №107962 [5] и № 115356 [6]. При этом признак, касающийся сочетания стрелочных и прямоугольного щитового указателей обусловлен только наличием указанных указателей и не имеет творческого характера.

Признаки третьего варианта промышленного образца по оспариваемому патенту известны, по мнению лица, подавшего возражение, из патентов [1], [2], [3], [4] и [6]. При этом признак, касающийся сочетания стрелочных и квадратного щитового указателей не имеет творческого характера.

Признаки четвертого варианта промышленного образца по оспариваемому патенту известны, по мнению лица, подавшего возражение, из патентов [1], [3], [4], [5] и [6]. При этом признак, касающийся сочетания стрелочного, прямоугольного и квадратного щитовых указателей обусловлен только наличием указанных указателей и не имеет творческого характера.

По мотивам возражения правообладателем представлен отзыв, в котором отмечено, что указатель по патенту [1] "не основан на блочно-модульном

композиционном решении", т.к. "верхнюю пару стрелочных указателей можно поворачивать на любой угол относительно нижней стрелы, что может понадобиться при наличии определенного угла пересечения дорог. Т.о. предполагается, что дороги не совмещены и верхняя пара находится под определенным углом к нижней". Кроме того, пластическая проработка вариантов указателей по оспариваемому патенту "основана на фигурных подрезах торцевых кромок в местах сочленения со стойкой". По мнению лица, подавшего возражение, все варианты промышленного образца по оспариваемому патенту имеют признаки, неизвестные из уровня техники.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту и в соответствии со статьей 4 Федерального закона правовая база для оценки охраноспособности запатентованного промышленного образца включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 84, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1614 (далее – Правила ПО).

Согласно пункта 1 статьи 6 Закона к промышленным образцам относится художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и (или) эргономические особенности изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических особенностей изделия.

Согласно подпункту (5) пункта 19.5.2 Правил ПО, промышленный образец не признается соответствующим условию новизны, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, выявлены сведения о художественно-конструкторском решении, которому присущи признаки, идентичные всем отображенными на фотографиях признакам, охарактеризованным в

предложенном заявителем перечне существенных признаков промышленного образца.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.3. Правил ПО, проверка оригинальности проводится в отношении промышленного образца, охарактеризованного в заявленной совокупности существенных признаков, и включает: определение наиболее близкого аналога, выявление существенных признаков, которые отличают заявленный промышленный образец от наиболее близкого аналога (отличительных признаков), выявление из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета, художественно-конструкторских решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.3 Правил ПО, промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности, если хотя бы для одного из его существенных отличительных признаков, включенных заявителем в перечень, не выявлены художественно-конструкторские решения, которым присущ такой признак. Промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности также в случае, когда для всех его существенных отличительных признаков выявлены художественно-конструкторские решения, обладающие такими признаками, однако эти признаки обеспечивают наличие у рассматриваемого промышленного образца эстетических особенностей, не присущих выявленным художественно-конструкторским решениям.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи охранного документа, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям перечня существенных признаков промышленного образца, которые обусловлены Правилами ПО, действующими на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС, в случае, если лицом, подавшим заявку на выдачу патента на промышленный образец по предложению Палаты по патентным спорам внесены изменения в перечень существенных признаков

промышленного образца, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного поиска, проведенного в полном объеме.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме совокупности существенных признаков, представленных в вышеприведенном перечне.

Анализ приведенных в возражении доводов относительно несоответствия первого варианта промышленного образца по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна" показал следующее.

Патент [1] содержит изображение указательного знака, характеризующегося:

- вертикально установленной стойкой;
- узкими стрелочными указателями;
- консольным креплением на стойке вставки, образующей нижние стрелочные указатели и вставки, образующей верхние стрелочные указатели;
- возможностью вращения верхней части стойки с верхними стрелочными указателями.

Указатель по патенту [1] является универсальным, т.к. имеет возможность поворота верхних стрелочных указателей относительно нижних, и может использоваться как для указания в любых направлениях (стрелки повернуты друг относительно друга), так и для указания лишь в противоположных направлениях (стрелки находятся в одной плоскости) в зависимости от поставленной задачи.

Отличием первого варианта промышленного образца по оспариваемому патенту от указателя по патенту [1] являются следующие признаки:

- блочно-модульное композиционное решение;
- крепление указателей по обе стороны стойки.

Из сравнительного анализа совокупностей признаков противопоставленного объекта с совокупностью имеющихся в перечне существенных признаков первого варианта промышленного образца по оспариваемому патенту следует, что не все отображенные на фотографиях признаки, охарактеризованные в предложенном заявителем перечне существенных признаков первого варианта указанного промышленного образца, известны из патента [1].

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии первого варианта промышленного образца по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна" неправомерно.

Анализ приведенных в возражении доводов относительно несоответствия первого варианта промышленного образца по оспариваемому патенту условию охраноспособности "оригинальность" показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, наиболее близким аналогом первого варианта промышленного образца по оспариваемому патенту является знак указательный модульный по патенту [2], характеризующийся:

- вертикально установленной стойкой;
- узкими указателями прямоугольной формы;
- консольным креплением указателей по обе стороны стойки;
- блочно-модульным композиционным решением.

Отличием первого варианта промышленного образца по оспариваемому патенту от знака по патенту [2] является следующий признак:

- выполнение указателей стрелочными.

Однако, признак выполнения указателей стрелочными известен из патента [1], где обеспечивает то же влияние на эстетические особенности изделия, что и в промышленном образце по первому варианту оспариваемого патента.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии первого варианта промышленного образца по оспариваемому патенту в рамках перечня его существенных признаков, отображенных на фотографиях, условию охраноспособности "оригинальность" следует признать убедительными.

Анализ приведенных в возражении доводов относительно несоответствия второго варианта промышленного образца по оспариваемому патенту условию охраноспособности "оригинальность" показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, наиболее близким аналогом второго варианта промышленного образца по оспариваемому патенту является знак указательный модульный по патенту [2], характеризующийся:

- вертикально установленной стойкой;
- узкими указателями прямоугольной формы;

- консольным креплением указателей по обе стороны стойки;
- блочно-модульным композиционным решением.

Отличием второго варианта промышленного образца по оспариваемому патенту от знака по патенту [2] являются следующие признаки:

- выполнение узких указателей стрелочными;
- наличие прямоугольного щитового указателя;
- сочетанием стрелочных и прямоугольного указателей.

При этом признак выполнения указателей стрелочными известен из патента[1], а признак наличия прямоугольного щитового указателя известен из патентов [5] или [6]. Однако, сама по себе известность выполнения указателей прямоугольными и стрелочными в известных художественно-конструкторских решениях по указанным патентам не обеспечивает их эстетическое восприятие, совпадающее с эстетическим восприятием второго варианта промышленного образца по оспариваемому патенту.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии второго варианта промышленного образца по оспариваемому патенту в рамках перечня его существенных признаков, отображенных на фотографиях, условию охраноспособности "оригинальность" неправомерно.

Анализ приведенных в возражении доводов относительно несоответствия третьего варианта промышленного образца по оспариваемому патенту условию охраноспособности "оригинальность" показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, наиболее близким аналогом третьего варианта промышленного образца по оспариваемому патенту является знак указательный модульный по патенту [2], характеризующийся:

- вертикально установленной стойкой;
- узкими указателями прямоугольной формы;
- консольным креплением указателей по обе стороны стойки;
- блочно-модульным композиционным решением.

Отличием второго варианта промышленного образца по оспариваемому патенту от знака по патенту [2] являются следующие признаки:

- выполнение узких указателей стрелочными;

- наличие квадратного щитового указателя;
- сочетанием стрелочных и квадратного указателей.

При этом признак выполнения указателей стрелочными известен из патента [1], а признак наличия квадратного щитового указателя известен из патента [6]. Однако известность выполнения указателей квадратными и стрелочными в известных художественно-конструкторских решениях по указанным патентам не обеспечивает их эстетическое восприятие, совпадающее с эстетическим восприятием второго варианта промышленного образца по оспариваемому патенту.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии третьего варианта промышленного образца по оспариваемому патенту в рамках перечня его существенных признаков, отображенных на фотографиях, условию охраноспособности "оригинальность" неправомерен.

Анализ приведенных в возражении доводов относительно несоответствия четвертого варианта промышленного образца по оспариваемому патенту условию охраноспособности "оригинальность" показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, наиболее близким аналогом четвертого варианта промышленного образца по оспариваемому патенту является знак указательный модульный по патенту [5], характеризующийся:

- вертикально установленной стойкой;
- узким стрелочным указателем;
- прямоугольным щитовым указателем;
- консольным креплением указателей;
- блочно-модульным композиционным решением.

Отличиями четвертого варианта промышленного образца по оспариваемому патенту от знака по патенту [5], являются следующие признаки:

- крепление указателей по обе стороны стойки;
- наличие квадратного щитового указателя;
- сочетание стрелочного, прямоугольного и квадратного указателей.

При этом признак выполнения указателя стрелочным известен из патента [1], признак наличия квадратного щитового указателя - из патента [6], признак крепления указателей по разные стороны стойки известен из патента [2]. Однако

известность выполнения указателей прямоугольными, квадратными и стрелочными, а также известность размещения указателей по разные стороны стойки в известных художественно-конструкторских решениях по указанным патентам не обеспечивает их эстетическое восприятие, совпадающее с эстетическим восприятием второго варианта промышленного образца по оспариваемому патенту.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии четвертого варианта промышленного образца по оспариваемому патенту в рамках перечня его существенных признаков, отображенных на фотографиях, условию охраноспособности "оригинальность" неправомерен.

Эстетические особенности оспариваемого промышленного образца, обусловленные композиционной и пластической проработкой его элементов, оригинальность зрительного образа, формирующаяся за счет общего пропорционального и композиционного построения отражены на фотографиях, имеющихся в оспариваемом патенте и указаны в описании к указанному патенту.

Руководствуясь пунктом 4.9 Правил ППС Палата по патентным спорам предложила патентообладателю внести изменения в перечень существенных признаков промышленного образца. Патентообладатель выразил согласие с данным предложением и в ходе заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 31.08.2006 представил упомянутый измененный перечень.

Материалы заявки в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС были направлены в ФИПС для проведения дополнительного информационного поиска в объеме измененного перечня существенных признаков промышленного образца. В представленном ФИПС отчете по результатам проведения дополнительного информационного поиска не указаны известные источники информации, порочащие новизну и оригинальность указателя согласно уточненному перечню.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию промышленного образца (варианты) охраноспособным в рамках измененного перечня не выявлено.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2006, признать патент Российской Федерации на промышленный образец №46759 недействительным частично и выдать новый патент на промышленный образец со следующим уточненным перечнем существенных признаков:

ЗНАК УКАЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ (четыре варианта)

характеризующийся:

- вертикально ориентированным композиционным решением в виде стойки с указателями;
 - узким указателем прямоугольной формы;
 - щитовым указателем квадратной формы - для 3 - 4-го вариантов;
 - консольным креплением указателей по обе стороны стойки;
- отличающийся:
- блочно-модульным композиционным решением;
 - наличием одинаковых по высоте и расположенных на одном уровне блоков по обе стороны стойки;
 - выполнением торцевых кромок указателей в виде фигурных подрезов в местах сочленения со стойкой;
 - наличием декоративных деталей на вершине стойки и между местами присоединения указателей – в виде кольцевых перемычек;
 - выполнением узкого прямоугольного указателя стрелочным;
 - 1-й вариант характеризуется стрелочными указателями;
 - 2-й вариант характеризуется наличием прямоугольного щитового указателя, сочетанием стрелочных и прямоугольного щитового указателей;
 - 3-й вариант характеризуется сочетанием стрелочных и квадратного щитового указателей;
 - 4-й вариант характеризуется сочетанием стрелочного и щитовых прямоугольного и квадратного указателей.

