

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии 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 Михайлова А.В. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.04.2016, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №66833, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на группу промышленных образцов «Выключатель автоматический (девять вариантов)» выдан по заявке №2007501517/49 с приоритетом от 08.05.2007 на имя ОАО «Электроаппарат» (далее – патентообладатель), со следующим перечнем существенных признаков:

«Выключатель автоматический,

*характеризующийся:*

- вертикально ориентированным разъемным корпусом, состоящим из основания и крышки;

- выполнением крышки по форме приближенной к параллелепипеду;

- наличием на фронтальной поверхности крышки зоны управления;

- выполнением верхней поверхности крышки с широким скосом в сторону фронтальной поверхности;

- выполнением фронтальной поверхности крышки с перепадом по высоте, образующим внизу уступообразный углубленный участок со скосами вверху и внизу;

- наличием маркировки;

*отличающийся:*

- вариант 1: расположением маркировки на фронтальной поверхности крышки на уступообразном углубленном участке;
- вариант 2: расположением маркировки на фронтальной поверхности крышки на верхнем скосе уступообразного углубленного участка;
- вариант 3: расположением маркировки на фронтальной поверхности крышки на нижнем скосе уступообразного углубленного участка;
- вариант 4: расположением маркировки на левой боковой поверхности крышки;
- вариант 5: расположением маркировки на правой боковой поверхности крышки;
- вариант 6: расположением маркировки на верхней поверхности крышки;
- вариант 7: расположением маркировки на скосе верхней поверхности крышки;
- вариант 8: расположением маркировки на нижней поверхности крышки;
- вариант 9: расположением маркировки на задней поверхности основания».

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

По мнению лица, подавшего возражение, совокупность существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же назначения, известного из патента на промышленный образец RU №52328, с датой публикации 16.04.2003 (далее - [1]).

К возражению для сведения об аналоговом ряде внешнего вида изделий, имеющих то же назначение, что и группа решений по оспариваемому патенту, приложен ряд патентов на промышленные образцы.

По мнению лица, подавшего возражение, «отличие группы промышленных образцов от решения по патенту [1] состоит только в признаке расположения

маркировки во всех мыслимых местах, за исключением местоположения маркировки в изделии по оспариваемому патенту». При этом отмечено, что данный отличительный признак не может быть отнесен к существенным, поскольку «сама маркировка практически неразличима, ... и в силу того, что ее положение может варьироваться без изменения эстетического эффекта, т.е. зрительное впечатление оставляемое прибором в целом не меняется».

Патентообладатель, ознакомленный с возражением в установленном пунктом 3.1 Правил ППС порядке, в корреспонденции от 10.10.2016 представил отзыв по мотивам возражения.

В отзыве отмечено, что решению внешнего вида «выключатель автоматический» по патенту [1] не присущи признаки, характеризующие группу промышленных образцов по оспариваемому патенту, касающиеся расположения маркировки. По мнению патентообладателя, расположение маркировки на различных поверхностях корпуса обеспечивает наличие у группы изделий по оспариваемому патенту отличительных особенностей изделий, обусловленных творческим характером. Система расположения маркировки отображена на изображениях решений по оспариваемому патенту и является существенным признаком, определяющим эргономические особенности изделий, информационную выразительность и свидетельствует об удобстве при эксплуатации.

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

С учетом даты подачи заявки (08.05.2007), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы промышленных образцов по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 20.06.2003, рег. №4813 (далее – Правила ПО).

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия.

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 3.3.4.2. 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.

Согласно подпункту (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, экспертиза может приводить обоснования, почему приведенные заявителем доводы в подтверждение влияния обсуждаемых признаков на указанные заявителем особенности изделия признаются несостоятельными, в частности, в случае, если 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 опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.3 Правил ПО, если заявлена группа промышленных образцов, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов.

Группе промышленных образцов (девять вариантов) по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объёме приведённого выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

Группа промышленных образцов по оспариваемому патенту относится к объемным изделиям промышленного дизайна с моноблочной композицией, в частности, к выключателям автоматическим.



В качестве наиболее близкого аналога группы решений по оспариваемому патенту указано решение внешнего вида изделия «Выключатель автоматический»,



изображения которого представлены в патенте [1].

Группа промышленных образцов (9 вариантов) по оспариваемому патенту и решение по патенту [1] характеризуются одинаковой совокупностью существенных (доминантных) признаков, достаточной для формирования внешнего вида изделий, отображенных на изображениях изделий, а именно: «вертикально ориентированный разъемный корпус, состоящий из основания и крышки по форме приближенной к параллелепипеду, наличие на фронтальной поверхности крышки зоны управления, выполнение верхней поверхности крышки с широким скосом в сторону фронтальной поверхности, выполнение фронтальной поверхности крышки с перепадом по высоте, образующим внизу уступообразный углубленный участок со скосами вверху и внизу, наличие маркировки контрастного цвета».

Приведенные выше общие признаки сравниваемых изделий являются существенными, поскольку они формируют внешний вид изделий, являются зрительно активными, придают решениям характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, являются доминирующими, индивидуализируют изделия, участвуют в создании общего зрительного впечатления оставляемого внешним видом изделий и обуславливают творческий характер особенностей этих изделий.

Следует констатировать, что общее зрительное впечатление, производимое совокупностью существенных признаков (каждого из 9 вариантов) группы промышленных образцов по оспариваемому патенту совпадает с общим зрительным впечатлением, производимым совокупностью существенных признаков ближайшего аналога по патенту [1], т.е. сравниваемые изделия сходны до степени смешения.

Формированию общих зрительных впечатлений способствуют совпадение всех доминантных признаков группы промышленных образов по оспариваемому патенту и всех доминантных признаков ближайшего аналога – решения по патенту [1], характеризующих форму, состав, взаимное расположение композиционных элементов и пластические особенности этих элементов.

Вместе с тем каждый из 9 вариантов группы промышленных образцов по оспариваемому патенту отличается, как друг от друга, так и от ближайшего аналога по патенту [1] признаком, характеризующим место расположения маркировки на поверхности корпуса выключателя. В частности, на изделие по патенту [1] (ближайший аналог) маркировка нанесена на фронтальную поверхность над углубленным участком. При этом группа решений по оспариваемому патенту содержит 9 различных вариантов местоположения маркировки на поверхности корпуса выключателя, за исключением поверхности над углубленным участком.

Такая особенность группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, как место размещения маркировки не участвует в формировании иного общего зрительного впечатления, отличного от общего зрительного впечатления, производимого внешним видом изделия по патенту [1] и, как следствие, не может быть признана имеющей творческий характер. Действительно, основанием для размещения графических надписей служебно-потребительского значения, выполненных стандартным способом без эстетических и /или эргономических особенностей может являться любая из поверхностей, в зависимости от пространственной ориентации изделий, что не изменяет форму изделий в целом и, соответственно общее впечатление от их внешнего вида.

В дополнение можно отметить, что семантика графической надписи, выполненной на выключателях по оспариваемому патенту и на выключателе по патенту [1], не влияет на эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделий, а раскрывает смысловое содержание надписи и соответственно не относится к существенным признакам, используемым для характеристики промышленных образцов (см. пункт 3.4.1(8) Правил ПО).

Таким образом, в возражении приведены доводы, позволяющие признать группу промышленных образцов по оспариваемому патенту, несоответствующей условию патентоспособности «оригинальность» (пункт 1 статьи 6 Закона и подпункт (4) пункта 19.5.2. Правил ПО).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.04.2016, патент Российской Федерации на промышленный образец №66833 признать недействительным полностью.**