

Коллегия палаты по патентным спорам 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 Закрытого акционерного общества «Вентиляционные системы», УА (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 01.12.2009, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №71896, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец №71896 «Лючок (два варианта)» выдан по заявке №2008503980/49 с приоритетом от 01.11.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дубль», RU (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

«Лючок» (вариант 1),

характеризующийся:

- выполнением в виде прямоугольной рамки и прямоугольной крышки;
- выполнением передней стороны крышки плоской;
- выполнением крышки поворотной на осях, отстоящих от края крышки в сторону ее центра;

отличающийся:

- выполнением передней поверхности рамки ступенчато-наклонной;
- наличием округлого выступа по внутреннему контуру рамки.

«Лючок» (вариант 2),

характеризующийся:

- выполнением в виде прямоугольной рамки и прямоугольной крышки;

- выполнением передней стороны крышки плоской;
- выполнением крышки поворотной на осях, отстоящих от края крышки в сторону ее центра;

отличающийся:

- выполнением передней поверхности рамки ступенчато-наклонной;
- наличием расположенных друг за другом выступов по внутреннему контуру рамки, первый из которых выполнен округлым.

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

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- патент РФ на промышленный образец № 50395, дата публикации 16.05.2002 (далее - [1]);
- патент РФ на промышленный образец № 53245, дата публикации 16.09.2003 (далее - [2]);
- патентный документ AU 90733 S, опублик. 15.08.1986 (далее - [3]);
- патентный документ AU 124923 S, опублик. 16.02.2001 (далее - [4]);
- патентный документ AU 119609 S, опублик. 10.02.2000 (далее - [5]);

В качестве ближайшего аналога в возражении указана «Заслонка» по патентному документу [1].

По мнению лица, подавшего возражение, ближайший аналог, известный из патентного документа [1] характеризуется «идентичной в сравнении с промышленным образцом (два варианта) по оспариваемому патенту композицией, включающей одни и те же элементы сходной формы и одинаковым взаимным расположением». При этом в возражении отмечено, что отличительные особенности внешнего вида изделий вариантов по

оспариваемому патенту, в частности: пластическая проработка выступов, не обеспечивают каких-либо дополнительных эстетических особенностей у промышленного образца по оспариваемому патенту, не присущих ближайшему аналогу. Кроме того, указанные особенности присущи изделиям, известным из патентных документов [2] - [5].

С учетом вышесказанного лицо, подавшее возражение, просит признать оспариваемый патент на промышленный образец недействительным полностью.

Экземпляр возражения был направлен патентообладателю в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС.

Патентообладатель, надлежащим образом уведомленный о дате заседания коллегии, представил в палату по патентным спорам свой отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с доводами возражения и отметил следующее.

По мнению патентообладателя, «аналогов признакам промышленного образца по оспариваемому патенту в приложенных к возражению документах нет, поскольку промышленные образцы, представленные в качестве ссылок полностью не соответствуют изделиям одного и того же, или однородного назначения». В отзыве отмечено, что указанная в качестве наиболее близкого аналога «заслонка» по патенту № 50395 «выбрана только из расчета наибольшей схожести внешних признаков» и относится к классу МПКО 25-02 «заслонки вентиляционные 30064», в то время как «лючок», хотя и отнесен к классу МПКО 25-02, но к другой рубрике – «колодцы смотровые, лазы, люки канализационные K0291». Далее в возражении цитируется словарно-справочная литература, подтверждающая, по мнению патентообладателя различность назначений «лючка» по оспариваемому патенту, относящегося к дверцам бытовых люков, предназначенных для доступа к скрытым техническим коммуникациям и «заслонки»,

предназначенной для вентиляционных систем.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия промышленного образца по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №84, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 №4813 (далее – Правила ПО) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса 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 обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.2 «Правил ПО...» проверка соблюдения указанных условий может включать: определение наиболее близкого аналога, выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец, представленный на изображениях и охарактеризованный заявителем в перечне существенных признаков, отличается от наиболее близкого аналога, сравнение особенностей рассматриваемого промышленного образца, обусловленных его

существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками выявленных решений.

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 (3) пункта 19.5.2 «Правил ПО» не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, отличающиеся от наиболее близкого аналога одним или несколькими существенными признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, если выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца и обеспечивающие такое же влияние на указанные заявителем особенности решения изделия.

В соответствии с пунктом 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.

При этом датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 19.5.3 Правил ПО проверка патентоспособности промышленного образца, охарактеризованного перечнем, включающим несколько пунктов, проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя (с учетом материалов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент), касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

Ближайшим аналогом для 1-го и 2-го вариантов промышленного образца «лючок» по оспариваемому патенту является промышленный образец «заслонка» по патенту [1].

При этом доводы патентообладателя о том, что ближайший аналог «заслонка» по патенту [1] не является изделием того же назначения, что и «лючок» по оспариваемому патенту, не являются состоятельными в силу ниже следующего.

Очевидно, что в данном случае название художественно-конструкторского решения зависит от области его использования, а не от его функциональности и назначения, что подтверждается полной идентичностью конструкций - функциональных элементов: рамки и поворотной крышки, которые имеют однородное назначение – закрыть (заслонить) отверстие крышкой с возможностью обеспечения доступа к чему-либо, находящемуся за этой крышкой.

Следовательно, вопреки мнению патентообладателя, в возражении правомерно в качестве аналога оспариваемого промышленного образца в соответствии пунктом 3.3.4.2. Правил ПО указано конструкторско-художественное решение изделия сходного внешнего вида, известное из патентного документа [1].

Сравнительный анализ существенных признаков 1-го и 2-го вариантов,

нашедших отражение на изображениях изделия и включенных в перечень существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, с признаками, присущими ближайшему аналогу, показал, что сравниваемым изделиям присущи следующие общие признаки:

- выполнение в виде прямоугольной рамки и прямоугольной крышки;
- выполнение передней стороны крышки плоской;
- выполнение крышки поворотной на осях, отстоящих от края крышки в сторону ее центра;
- выполнение передней поверхности рамки ступенчато-наклонной.

Таким образом, промышленный образец (1-й и 2-й вариант) по оспариваемому патенту отличается от наиболее близкого аналога «наличием округлого выступа по внутреннему контуру рамки».

Вариант 2 промышленного образца по оспариваемому патенту отличается от наиболее близкого аналога также и признаком «наличие расположенных друг за другом выступов по внутреннему контуру рамки».

Вместе с тем, из источника информации [2], известен прием выполнения по внутреннему контуру рамки округлого выступа, в то время как из патентного документа [5] известно, выполнение выступов, расположенных друг за другом по внутреннему контуру рамки.

Следовательно, для отличительных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми отличительными признаками, обеспечивающие такое же влияние на указанные заявителем особенности решения изделий.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что возражение содержит основания для признания промышленного образца по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности «оригинальность» (пункт 3 статьи 1352 Кодекса и пункт 19.5.2. Правил ПО.)

Что касается мнения патентообладателя, представленного в корреспонденции от 07.06.2010 и касающегося того, что «действующий в настоящее время регламент определяет» иной, чем Правила ПО «подход к понятию оригинальности промышленного образца», то оно не нашло своего документального подтверждения по следующим причинам.

Поскольку выделенный патентообладателем жирным шрифтом в этой корреспонденции текст не имеет отсылки к какому-либо пункту Регламента или Правил ПО, то по смыслу может быть соотнесен с пунктом 9.9.4.2. Регламента или с пунктом 3.3.4.2. Правил ПО, которые находятся в полном соответствии друг с другом и устанавливают (регламентируют) нормы при определении ближайшего аналога из общедоступных сведений. Следует также отметить, что при выявлении существенных признаков, которыми промышленный образец отличается от наиболее близкого аналога (что в данном случае имеет место) проводится дальнейшая проверка соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность» в соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.2. Правил ПО (см. текст пункта выше), который в свою очередь также находится в полном соответствии с абзацем 2 подпункта (3.4.3) пункта 22.5.5. Регламента и предписывает: в дополнение к выявленному ближайшему аналогу проводить поиск сведений о решениях, определяющих внешний вид изделий того же, однородного или *иного* назначения, имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца.

Следовательно, нормативный документ, действующий в настоящее время (Регламент) и нормативный документ (Правила ПО), действовавший на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент на промышленный образец в отношении указанных пунктов, регламентирующих проверку соблюдения условия патентоспособности «оригинальность» не противоречат друг другу.

Кроме того, необходимо отметить, что согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Кодекса» при рассмотрении возражений против выдачи патента, определяют основания для признания недействительным патента, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2009, признать патент Российской Федерации на промышленный образец №71896 недействительным полностью.