

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 поступившее 12.03.2013 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Александр Электрик Дон" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 64053, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 64053 на промышленный образец «Электропреобразователь» выдан по заявке № 2006501876/49 с приоритетом от 19.06.2006 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Александр Электрик источники электропитания" (далее – патентообладатель) со следующим перечнем существенных признаков, нашедших отображение на изображениях изделия:

«Электропреобразователь,
характеризующийся:

- наличием корпуса в виде прямоугольного параллелепипеда, включающего основание и кожух;
- наличием размещенных внутри корпуса электрорадиоэлементов;
- наличием трапециевидных контактных колодок с контактами;
- выполнением кожуха тонкостенным П-образной конфигурации с жалюзи;
- наличием четырех выступов, на которые опираются углы кожуха;

- наличием четырех угловых отверстий в основании для крепления на месте эксплуатации».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного промышленного образца условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- БКЮС.436610.007 ТУ: Модули питания серии МАА и МДД. Технические условия. – Утв. ООО "Александр Электрик источники электропитания" 2005г., всего 8 л. (далее – [1]);
- каталог «Модули и блоки электропитания 2001 военного и промышленного назначения», – Александр Электрик и Александр Электрик Дон, всего 3 л. (далее – [2]);
- каталог «Модули и блоки электропитания - 2002 военного и промышленного назначения», – Александр Электрик и Александр Электрик Дон, всего 3 л. (далее – [3]);
- каталог «Модули и блоки электропитания», – Александр Электрик группа компаний, 2004, всего 3 л. (далее – [4]);
- каталог «Импульсные модули электропитания», – Александр Электрик группа компаний, 2005, всего 4 л. (далее – [5]);
- «Каталог модулей электропитания специального назначения производства Александр Электрик Дон 2005-2006», всего 4 л. (далее – [6]);
- информация с интернет сайтов www.aeps.ru и www.aeip.ru, а также протокол их нотариального осмотра, всего 11 л. (далее – [7]);
- журнал «Электронные компоненты» № 9 за 2005, всего 4 л. (далее – [8]);
- журнал «Электронные компоненты» № 8 за 2005, всего 5 л. (далее – [9]);
- журнал «Электронные компоненты» № 3' 2004, всего 1 л. (далее – [10]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам был представлен (18.07.2013) отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладатель выражает несогласие с приведенными в возражении доводами и сделанным заключением, отмечая следующее.

По мнению патентообладателя, сведения, содержащиеся в материалах [1], [6] и [7] не могут быть приняты к рассмотрению для целей проверки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности.

Также в отзыве на возражение указывается на то, что в приложенных к возражению источниках информации не отражены все существенные признаки перечня, защищенного в оспариваемом патенте.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

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

В соответствии с пунктом 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 новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. 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 3.2.1 Правил ПО изображения изделия должны давать полное детальное представление о внешнем виде изделия, содержать все его элементы, включая элементы, приведенные в перечне существенных признаков.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.3.4.4 Правил ПО сущность промышленного образца выражается в совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков, которые определяют внешний вид изделия с указанными заявителем эстетическими и (или) эргономическими особенностями. Признаки относятся к существенным, если они определяют эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форму, конфигурацию, орнамент и сочетание цветов.

Согласно подпункту 1 пункта 3.4.1 Правил ПО перечень существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия, предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.4.1 Правил ПО перечень существенных признаков промышленного образца должен включать совокупность существенных признаков, определяющих указанные заявителем эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.1 Правил ПО проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ПО промышленный образец не признается соответствующим условию новизны, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в предложенном заявителем перечне существенных признаков промышленного образца (включая характеристику назначения), известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил ПО 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 подпунктом 2 пункта 19.5.2 Правил ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, обуславливают творческий характер особенностей изделия (с учетом исключений подпункта (4) настоящего пункта), в частности, если:

- хотя бы для одного из существенных отличительных признаков, включенных заявителем в перечень, не выявлены решения, которым присущ этот признак, или

- такие решения выявлены, однако этот признак обеспечивает наличие у рассматриваемого промышленного образца особенности, не присущей выявленным решениям.

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 (существенных отличительных признаков);

- выявление из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета, сведений о решениях, имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца;

- сравнение особенностей рассматриваемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками выявленных решений.

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, для которых экспертизой установлено влияние этих признаков на указанные заявителем особенности решения этого изделия на основании приведенных доводов заявителя или самостоятельно проведенного теоретического анализа, 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 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.

Согласно подпункту 2 пункта 21.3 Правил ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков приведенного выше перечня существенных признаков, нашедших отображение на изображениях изделия.

При анализе доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, было установлено следующее.

Сведения, содержащиеся в технических условиях [1], каталогах [2] – [6], а также материалах [7], полученных из сети Интернет, не могут быть признаны общедоступными на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, т.е. не могут быть приняты во внимание для целей проверки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту.

Так в возражении не было представлено каких-либо сведений, подтверждающих возможность ознакомления любого лица законным путем с техническими условиями [1] и каталогами [2] – [6]. В частности, лицом, подавшим возражение, не было приведено документального подтверждения, например, общедоступного депонирования данных материалов, либо иного раскрытия содержащихся в них сведений.

В отношении технических условий [1] также можно отметить, что на представленных копиях отсутствует информация о регистрации данных

технических условий в уполномоченном на это органе. Более того, в соответствии с пунктами 4.3, 4.5, 4.7 Правил заполнения и представления каталожных листов продукции: ПР 50-718-99, принятых и введенных в действие постановлением Госстандарта России от 25.02.1999 № 46, в уполномоченных органах Госстандарта России осуществляется регистрация не самих технических условий, а каталожных листов продукции. Таким образом, сами технические условия, являясь собственностью разработчика и объектом авторского права, могут приобрести статус общедоступного источника информации только в результате соответствующих действий их разработчика, факт осуществления которых в возражении документально не подтвержден.

Что касается каталогов [2] – [6], то дополнительно можно отметить, что они не могут быть отнесены к печатным изданиям как к таковым, т.к. принадлежность каких-либо материалов к печатным изданиям помимо их набора в печать, подразумевает и предназначение данных материалов для распространения содержащейся в них информации, т.е. выпуск этих материалов в свет (см., например, Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения: ГОСТ 7.60–2003. – Взамен ГОСТ 7.60–90; введ. 01.07.2004).

Что же касается материалов [7], то лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих, что дата их размещения в электронной среде Интернет предшествовала дате приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту. При этом представленный в возражении протокол нотариального осмотра подтверждает лишь то, что упомянутые сведения стали известны из сети Интернет на дату осмотра их нотариусом (22.02.2013), т.е. позже даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Журналы [8] – [10] представляют собой зарегистрированное установленным образом средство массовой информации (свидетельство

Роскомнадзора ПИ № 77-17143 от 26.12.2003), т.е. являются общедоступными источниками информации.

Анализ сведений, представленных в журналах [8] – [10], показал следующее.

В упомянутых журналах [8] – [10] содержатся сведения о модулях электропитания серии МАА, и представлено несколько изображений данных модулей, отличающихся друг от друга внешним видом. При этом ракурс имеющихся в журналах [8] – [10] изображений изделий не позволяет судить о том, что какому-то из данных решений изделия присущи все признаки перечня существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту. Более того, подобные сведения отсутствуют и в текстовой части журналов [8] – [10].

Вышеизложенное указывает на то, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Однако изделие, изображенное, например, в журнале [8] в левой части рекламного блока компании «Александр Электрик», может быть выбрано в качестве наиболее близкого аналога промышленного образца по оспариваемому патенту. Так известное решение изделия, как и промышленный образец по оспариваемому патенту, представляет собой электропреобразователь, корпус которого выполнен в виде прямоугольного параллелепипеда, включающего основание и кожух, имеющий тонкостенную П-образную конфигурацию с жалюзи. При этом на изображении в журнале [8] отчетливо визуализируется расположение внутри кожуха корпуса электрорадиоэлементов. Кроме того, ракурс данного изображения позволяет судить о наличии у этого электропреобразователя трапецевидной контактной колодки с контактами, выступов на основании, на которые опираются углы кожуха, и угловых отверстий в основании для крепления на месте эксплуатации.

Здесь следует отметить, что рассматриваемое изделие в журнале [8]

представлено лишь в одном ракурсе, который не позволяет сделать вывод о наличии у данного изделия всех признаков, присущих промышленному образцу по оспариваемому патенту. Так на упомянутом изображении изделия в журнале [8] визуализируется наличие лишь одной трапециевидной контактной колодки с контактами, лишь трех выступов, на которые опираются углы кожуха, а также лишь двух угловых отверстий в основании. При этом в перечне существенных признаков изделия по оспариваемому патенту упоминается о наличии у промышленного образца нескольких контактных колодок (на изображениях изделия по этому патенту – две контактные колодки), четырех выступов, на которые опираются углы кожуха, и четырех угловых отверстий в основании.

Однако, следует отметить, что из представленного на странице 13 журнала [10] изображения изделия известно выполнение у электропреобразователя двух размещенных на противоположных концах корпуса трапециевидных контактных колодок с контактами.

Кроме того, прием, характеризующий размещение крепежных отверстий по всем четырем углам корпуса электропреобразователя, также известен из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, что наглядно продемонстрировано на изображениях изделий, размещенных в левой части рекламных блоков компании «Александр Электрик» в журнале [8], на странице 100 журнала [9] и на странице 13 журнала [10]. Также упомянутый прием проиллюстрирован на странице 97 журнала [9].

В отношении признака промышленного образца по оспариваемому патенту, согласно которому у электропреобразователя имеется четыре выступа, на которые опираются углы кожуха, целесообразно отметить следующее. Изображение изделия в журнале [8] представлено в ракурсе 3/4, в результате чего визуализируются лишь три угла четырехугольного кожуха, опирающиеся на выступы основания. При этом упомянутый отличительный признак промышленного образца по оспариваемому

патенту, а также изображения изделия по данному патенту, обуславливают внешнюю симметричность расположения элементов предложенного изделия. Однако, выполнение с симметричным расположением элементов внешнего, как вдоль продольной, так и вдоль поперечной оси, характерно и для известных решений изделий. Так особенностями внешнего вида всех электропреобразователей, изображенных в журналах [8] – [10], является выполнение корпуса в виде прямоугольного параллелепипеда, т.е. симметричной фигуры. В изделиях, размещенных в правой части рекламных блоков компании «Александр Электрик» в журналах [8] – [10] просматривается симметричность прорезей, в том числе и образующих жалюзи, в кожухе корпуса, а в изделиях, размещенных в левой части данных рекламных блоков, – симметричность отверстий в углах корпуса. Более того, о симметричности композиционного решения внешнего вида известных электропреобразователей свидетельствует также и взаимосимметричное расположение контактных колодок в данных изделиях (см. журнала [10]).

Таким образом, все признаки перечня промышленного образца по оспариваемому патенту, определяющие особенности внешнего вида изделия и являющиеся доминантными, присущи изделиям, известным из журналов [8] – [10] (см. подпункту 3 пункта 19.5.2 Правил ПО).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

Что касается особого мнения, поступившего от патентообладателя 22.07.2013, то необходимо отметить следующее.

В отношении доводов патентообладателя о том, что в журналах [8] и [9] представлена одна и та же фотография изделия, для которого не характерен ряд признаков промышленного образца по оспариваемому

патенту, можно отметить, что факт несоответствия рассматриваемого объекта условию патентоспособности «оригинальность» не подразумевает наличия всех его признаков только в одном решении изделия (см. приведенную выше нормативную базу).

При этом следует отметить, что все признаки, определяющие особенности внешнего вида изделия по оспариваемому патенту и указанные в особом мнении, представлены в перечне существенных признаков, приведенных в данном патенте. Анализ данных признаков представлен в настоящем заключении выше.

Следует отметить, что патентообладателем в особом мнении не указано на наличие у изделия по оспариваемому патенту каких-либо доминантных признаков, представленных на изображениях изделия по оспариваемому патенту и не включенных в перечень существенных признаков промышленного образца по указанному патенту.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 12.03.2013, признать патент Российской Федерации на промышленный образец №64053 недействительным полностью.