

Палата по патентным спорам, в соответствии с Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании "Хаас Аутдорс, Инк.", США, против выдачи патента РФ № 54970 на промышленный образец "Ткань", при этом установлено следующее.

Патент РФ на промышленный образец № 54970 "Ткань", выдан по заявке №2003500553 с приоритетом от 14.03. 2003 на имя ЗАО "Майдан-А", Россия со следующим перечнем существенных признаков:

Ткань, характеризующаяся:

- орнаментальной темой: использование в композиции растительного орнамента из стволов деревьев, переплетенных веток и листьев;
- прорисовкой орнаментальных мотивов в виде фрагментов наклонных утолщенных оголенных стволов деревьев с отходящими от них в сторону и вверх утолщенными ветками;
- расположением листьев группами на фоне стволов деревьев;
- расположением стволов деревьев на расстоянии друг от друга;
- колористическим решением, построенным на использовании цветов поздней осени;
- прорисовкой мотивов, передающей натуралистичный образ природного орнамента коры деревьев;

отличающаяся:

- ритмикопластическим решением, построенным на чередовании наклонных стволов деревьев в одном направлении;
- проработкой фона из двух уровней: один пятновыми мотивами вертикальной направленности, а другой - из темных пятен, имитирующих теневой рисунок стволов;

- наличием светлых пятен на отдельных стволах деревьев и листьях.

В настоящее время владельцем патента РФ №54970 на промышленный образец согласно договора уступки от 2007.05.04 (номер записи действия РД0021592) является Индивидуальный предприниматель Танасийчук Николай Сергеевич, Россия (далее патентообладатель).

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.92 №3517-1 (далее – Закон) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 22ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), компанией "Хаас Аутдорс, Инк", США (далее лицо, подавшее возражение) было подано возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.03.2007, мотивированное несоответствием запатентованного промышленного образца условию охраноспособности "оригинальность".

Данное утверждение обосновано следующим.

По мнению лица, подавшего возражение, "промышленный образец № 54970 представляет собой ткань с растительным орнаментом, состоящим из стволов деревьев, переплетённых веток и листьев", а "при детальном рассмотрении данного растительного орнамента видно, что он скомпонован из неоднократно повторяемого фрагмента, т.е. раппорта, выделенного на рисунке [1], и известного ранее из сертификата авторского права США № VAu 429-017 (copyright), выданного на имя фирмы Хаас Аутдорс, Инк., США, 5 октября 1999 г. на дизайн ткани (Fabric Design) [2]".

В подтверждение факта публикации дизайна ткани в 1997 г. по сертификату авторского права [2] к возражению приложены affidavit [3] и проспекты, изданные фирмой Хаас Аутдорс, Инк. [4].

Далее в возражении приводится сопоставительный анализ изображения ткани, представленной на рисунке [1] и признаков, включенных в ~~список~~ существенных признаков оспариваемого промышленного образца в ходе которого отмечено, что изображению [1] присущи ~~пяти~~ все признаки ткани по оспариваемому патенту, за исключением признака, "заключающегося в ритмико-пластическом решении, построенном на чередовании наклонных стволов деревьев в одном направлении".

Вместе с тем, отмечено в возражении, "данное ритмико-пластическое решение хотя и отличает ткань по патенту от ткани по американскому сертификату, но, со всей очевидностью, возникло в результате неоднократного повторения небольшого фрагмента орнамента ткани, известной из сертификата США № VAu 429-017 и не обладает достаточным творческим характером, так как обычно рисунок ткани, изготавливаемой промышленным способом, создается повторением какого-либо ее фрагмента".

Таким образом, по мнению лица, подавшего ~~возражение~~, "промышленный образец, защищенный патентом № 54970, хотя и отличается от американского дизайна ткани одним признаком, а именно "чередованием наклонных стволов деревьев в одном направлении", но, как сказано выше, "такое решение возникло вынужденно, как результат неоднократного повторения небольшого фрагмента орнамента ткани, защищенной американским сертификатом, и не носит творческого характера".

Кроме того, по мнению лица, подавшего ~~возражение~~, "следует отметить, что даже с точки зрения ~~практической~~ целесообразности, такое ~~решение~~ для камуфляжной ткани является далеко не лучшим, так как демаскирует одежду, сшитую из этой ткани, на фоне естественного ~~природного~~ расположения стволов и веток деревьев, в которых отсутствует параллельность и упорядоченность.

На основании вышеизложенного ~~лицо~~, подавшее ~~возражение~~, делает вывод о том, что "промышленный образец № 54970 не отвечает ~~требованиям~~

патентоспособности – "оригинальность", так как "его существенные признаки не обуславливают творческий характер особенностей изделия" (п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ и п. 19.5.2 (4) "Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец"), и он не может быть признан оригинальным".

В связи с этим лицо, подавшее возражение просит признать патент № 54970 недействительным.

Копия возражения была направлена патентообладателю в порядке установленном пунктом 3.1 Правил ППС.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.06.2007 от патентообладателя поступила просьба о переносе даты рассмотрения упомянутого возражения на более поздний срок. Просьба была удовлетворена, а заседание коллегии Палаты по патентным спорам перенесено на 09.07.2007 о чем стороны были уведомлены должным образом.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 09.07.2007 патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с данным возражением, представил отзыв по мотивам возражения.

В отзыве патентообладатель выразил мнение о необоснованности возражения по следующим основаниям.

- "приведенный в возражении сопоставительный анализ по критерию "оригинальность" не отвечает установленной для этого методике проверки оригинальности промышленного образца"

- "решение ткани соответствует условию патентоспособности "оригинальность", поскольку оно удовлетворяет требованиям пункта 19.5.2 Правил".

- "указанные в перечне существенные признаки обеспечивают наличие у запатентованного промышленного образца по патенту РФ №54970 эстетических и эргономических особенностей, не присущих известным

художественно-конструкторским решениям, в том числе и приведенным в возражении, а сами признаки носят творческий характер". "В частности, признаки отличительной части "ритмико-пластическое решение, построенное на чередовании наклонных стволов деревьев в одном направлении"; "проработка фона из двух уровней: один новыми мотивами вертикальной направленности, а другой - из темных пятен, имитирующих темной рисунок стволов" и "наличие светлых пятен на отдельных стволах деревьев и листьях" обеспечивают улучшение эргономических особенностей связанных с использованием запатентованной ткани с конкретным рисунком для изготовления одежды специального назначения (для охоты, рыбалки, военизированных частей и спецслужб) применительно к природе местности действия патента".

По мнению патентообладателя "в противопоставленном рисунке [1] по сертификату авторского права США эти признаки не нашли отражения".

Далее в отзыве отмечено следующее.

- "рисунок ткани по сертификату является идентичен фрагменту, выделенному протестантом, ни по исполнению ни цветовому решению.., поскольку отличается "композиционным построением ветвей и стволов деревьев, их проработкой, а главное по цвету".

- "рисунок это еще не ткань, которая выполнена с конкретным внешним видом, поэтому сопоставлять разные по назначению и исполнению объекты неправомерно".

Кроме того, по мнению патентообладателя, "Агентство по авторским правам США осуществляет только регистрацию, по существу депонирование, предлагаемых ей произведений, в основном к этим объектам относятся такие, которые не могут быть запатентованы в соответствии с Патентным законом США", а "регистрация произведений включая рисунки, производится по заявлению, и все записи делаются в сертификате со слов подателя заявления на эту регистрацию, ни какой проверки достоверности указанной в свидетельстве

информации не проводится, также не проводится экспертиза "произведения" на соответствие условиям патентоспособности", таким образом "сертификат США не может быть отнесен к источникам информации, противопоставляемым при проведении экспертизы, т.к. не относится к общедоступным сведениям".

"Что касается сведений о якобы имеющем место открытом применении запатентованного решения до даты его приоритета", отмечает патентообладатель, "то эта информация носит декларативный характер и не подтверждена какими-либо документальными материалами. Приведенные дополнительные источники информации не содержат решений, идентичных запатентованному промышленному образцу по патенту РФ №54970, в представленном виде рисунки ткани на одежде людей не представляется возможным идентифицировать".

В отзыве также отмечено то, что представленная в документе [3] информация носит частный характер руководителя компании, выпускающей камуфлированную ткань с различными рисунками типа "МОССИ ОУК" или "БРЕЙК-АП" и не может служить документальным подтверждением даты и факта публикации".

В соответствии с изложенным выше патентообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе патент РФ № 54970 на промышленный образец "Ткань".

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

С учетом даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту и в соответствии со статьей 4 Федерального закона правовая база для проверки охраноспособности запатентованного промышленного образца включает упомянутые выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.98 №84, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской

Федерации 22.09.98 №1614 (далее – Правила ПО).

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона патент в течение всего срока его действия может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности, установленным настоящим Законом.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических особенностей изделия.

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.

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 общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. Датой определяющей возможность отнесения сведений, содержащихся в источнике информации, к общедоступным, является, в частности, для сведений об издании, ставшим известным в результате его

использования, документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.3 Правил ПО проверка оригинальности включает определение наиболее близкого аналога; выявление существенных признаков, которые отличают запатентованный 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.

В соответствии с подпунктом (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 том 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.

Не признаётся соответствующим условию оригинальности промышленный образец, воплощённый, в частности, в изделии, у которого по сравнению с известным изменены лишь размеры, увеличено количество элементов или изменен цвет изделия, а также в изделии, внешний вид которого заимствован у известных объектов, при известности хотя бы двух объектов различного назначения, которым придан сходный внешний вид (подпункт (3) пункта 19.5.3 Правил ПО).



Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объёме приведённого выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия.

Анализ представленных в возражении документов показал следующее.

Сертификат о регистрации авторского права [2], содержащий сведения об авторских правах на дизайн ткани под названием "БРЕЙК-АП", учитывая определение "обнародование произведения – осуществленное с согласия автора действие, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, передачи в эфир или иным способом" (статья 4 Федерального закона от 09.07.1993 №5351-1 "Об авторском праве и смежных правах"), не содержит каких-либо пояснений и подтверждений каким образом и каким путем созданные изделия стали общедоступны для третьих лиц - для обозрения общественности в открытом доступе путем обозрения или путем их продажи или посредством публикаций их изображений в средствах массовой информации.

Таким образом, данный документ [2] самостоятельно не является подтверждением факта известности дизайна ткани в результате его открытого использования, так как не содержит документально подтвержденных обстоятельств, места и даты, с которой эти сведения стали общедоступными.

Сведения, указанные в affidavite [3], представленном в возражении, носят декларативный характер и не нашли своего независимого документального подтверждения о том, что упомянутый в нем дизайн ткани стало доступно для широкого обозрения третьих лиц путем их продажи, или обозрения.

Приведенные в возражении каталоги (рекламные проспекты) [4] не содержат сведений об их общедоступности и не могут быть квалифицированы как печатные издания, поскольку на них не содержится ни даты подписания в печать, ни даты выпуска в свет.

Ни в материалах возражения, ни на заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, не представило документального подтверждения общедоступности каталогов [4] и даты, с которой содержащиеся в них сведения могут быть отнесены к общедоступным, поэтому Палатой по патентным спорам сведения, содержащиеся в источнике информации [4], не признаны общедоступными.

Кроме того, в каталогах [4] продемонстрирована одежда различных фасонов, сшитые из камуфляжной ткани, а не само изображение ткани (дизайн, рисунок), в связи с чем сравнительный анализ тканей по оспариваемому патенту и представленных в каталоге изображений не представляется возможным.

На основании изложенного и с учетом пункта 1 статьи 5 Закона и (пункта 19.5.2 подпункт 2 Правил) представленные источники информации [1-4] не могут быть включены в уровень техники.

Лицом, подавшим возражение, не представлены в возражении сведения о художественно-конструкторских решениях, обладающих отличительными признаками, включенными в перечень существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту.

Таким образом, в связи с тем что не выявлены художественно-конструкторские решения, которым присущи существенные отличительные признаки, включенные патентообладателем в перечень существенных признаков по оспариваемому патенту и в соответствии подпунктом (2) пункта 19.5.3 "Правил" промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности.

По поводу продемонстрированных лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам образцов ткани необходимо отметить, что на них отсутствовала информация, позволяющая установить название модели и её производителя или продавца, как и документальное подтверждение того, с какой даты и кем они выпускаются или взяты на

территорию Российской Федерации. Также в возражении не содержится документально подтвержденных сведений о том, что любое лицо могло приобрести продемонстрированную ткань и ознакомиться с ней на законных основаниях.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что ткань по оспариваемому патенту представляет собой рисунок скомпонованный из одного неоднократно повторяющегося фрагмента, т.е. раппорта, авторское право на который согласно сертификату [2] принадлежит упомянутому лицу относятся к спорам рассматриваемым в судебном порядке согласно статье 31 Закона.

Таким образом, в возражении не содержатся доказательства, достаточные для признания заявленного промышленного образца не соответствующим условию охраноспособности "оригинальность", предусмотренному пунктом 1 статьи 6 Закона.

В отношении доводов, изложенных лицом, подавшим возражение, в корреспонденции поступившей в Палату по патентным спорам 12.07.2007, следует отметить, что они учтены коллегией Палаты по патентным спорам при вынесении решения и не опровергают доводов, приведенных в настоящем решении.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.03.2007 и патент РФ на промышленный образец №54970 оставить в силе.**