

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 Бубнова М.И. (далее – заявитель), поступившее 01.08.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на промышленный образец по заявке №2013501261/49, поступившей 08.04.2013, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Панель отделочная декоративная (10 вариантов)».

В процессе рассмотрения материалов заявки, в частности, в запросе от 23.12.2013, указано, что в заявке нарушено требование единства промышленного образца, поскольку «представлены две группы решений внешнего вида панелей: 1 группа – варианты с 1 по 6 и 2 группа – варианты с 7 по 10». Данный вывод основан на том, что неодинаковое расположение художественно-конструкторских квадратных элементов, характеризующих заявленные решения в указанных вариантах групп, образует рисунки, создающие «различный» зрительный образ.

Далее, в указанном запросе при экспертизе заявки по существу с учетом проведенного информационного поиска и выявленных сведений о

решениях, ставших общедоступными в мире до даты приоритета заявленной группы промышленных образов (10 вариантов) были сделаны следующие предварительные выводы. В отношении заявленных вариантов 1-6 группы промышленных образцов, охарактеризованных совокупностями существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия и представленных в материалах заявки на дату ее подачи, установлено несоответствие указанной группы изделий условию патентоспособности «новизна». В отношении заявленных вариантов 7-10 группы промышленных образцов, охарактеризованных совокупностями существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия и представленных в материалах заявки на дату ее подачи, установлено несоответствие указанной группы изделий условию патентоспособности «оригинальность». При этом в качестве наиболее близких аналогов для 10 вариантов заявленной группы изделий указаны варианты решений внешнего вида панелей, представленные в журнале фирмы «BARS» Архитектура и дизайн, выставка «Мосбилд» 07.04.2010 (далее – [1]).

В корреспонденции от 28.02.2014 заявитель представил скорректированный перечень существенных признаков заявленной группы промышленных образцов (6 вариантов) исключив при этом варианты (7-10) в следующей редакции:

«1. Панель отделочная декоративная (вариант 1)», характеризующаяся:

- выполнением в виде плоского прямоугольного элемента;
- геометрическим рельефом поверхности в виде множества равновеликих квадратных элементов;
- расположением квадратных элементов симметрично относительно горизонтальной и вертикальной осей;
- выполнением квадратных элементов в цвете;

отличающаяся:

- выполнением квадратных элементов в равномерном и однотонном голубом, светло-голубом, синем и белом цветах;
- распределением квадратных элементов по панели в хаотичном порядке;
- равномерным распределением квадратных элементов голубого, синего и белого цветов по поверхности панели;
- выполнением из пластика.

2. Панель отделочная декоративная (вариант 2), характеризующаяся:

- выполнением в виде плоского прямоугольного элемента;
- геометрическим рельефом поверхности в виде множества равновеликих квадратных элементов;
- расположением квадратных элементов симметрично относительно горизонтальной и вертикальной осей;
- выполнением квадратных элементов в цвете;

отличающаяся:

- выполнением квадратных элементов в равномерном и однотонном бежевом, светло-бежевом, коричневом и белом цветах;
- распределением квадратных элементов по панели в хаотичном порядке;
- равномерным распределением квадратных элементов светло-бежевого, коричневого и белых цветах;
- выполнением из пластика.

3. Панель отделочная декоративная (вариант 3, характеризующаяся:

- выполнением в виде плоского прямоугольного элемента;
- геометрическим рельефом поверхности в виде множества равновеликих квадратных элементов;

- расположением квадратных элементов симметрично относительно горизонтальной и вертикальной осей;

- выполнением квадратных элементов в цвете;

отличающаяся :

- выполнением квадратных элементов в равномерном и однотонном розовом, светло-розовом и белом цветах;

- распределением квадратных элементов по панели в хаотичном порядке;

- равномерным распределением квадратных элементов розового, светло-розового и белого цветов по поверхности панели;

- выполнением из пластика.

4. Панель отделочная декоративная (вариант 4)», характеризующаяся:

- выполнением в виде плоского прямоугольного элемента;

геометрическим рельефом поверхности в виде множества равновеликих квадратных элементов;

- расположением квадратных элементов симметрично относительно горизонтальной и вертикальной осей;

- выполнением квадратных элементов в цвете;

отличающаяся:

- выполнением квадратных элементов в равномерном и однотонном зеленом, светло-зеленом и белом цветах;

- распределением квадратных элементов по панели в хаотичном порядке;

- равномерным распределением квадратных элементов определенного цвета по поверхности панели;

- выполнением из пластика.

5. Панель отделочная декоративная (вариант 5)», характеризующаяся:

- выполнением в виде плоского прямоугольного элемента;

- геометрическим рельефом поверхности в виде множества равновеликих квадратных элементов;
 - расположением квадратных элементов симметрично относительно горизонтальной и вертикальной осей;
 - выполнением квадратных элементов в цвете;
- отличающаяся:
- выполнением квадратных элементов в равномерном и однотонном оранжевом, светло-оранжевом и белом цветах;
 - распределением квадратных элементов по панели в хаотичном порядке;
 - равномерным распределением квадратных элементов оранжевого, светло-оранжевого и белого цветов по поверхности панели;
 - выполнением из пластика.

б. Панель отделочная декоративная (вариант б)», характеризующаяся:

- выполнением в виде плоского прямоугольного элемента;
 - геометрическим рельефом поверхности в виде множества равновеликих квадратных элементов;
 - расположением квадратных элементов симметрично относительно горизонтальной и вертикальной осей;
 - выполнением квадратных элементов в цвете;
- отличающаяся:
- выполнением квадратных элементов в равномерном и однотонном ярко-голубом, голубом, светло-голубом и белом цветах;
 - распределением квадратных элементов ярко-голубого, голубого, светло-голубого и белого цветов по панели в хаотичном порядке;
 - равномерным распределением квадратных элементов ярко-голубого, голубого, светло-голубого и белого цветов по поверхности панели;
 - выполнением из пластика».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец ввиду того, что варианты 1 – 6 заявленной группы промышленных образцов не соответствуют условию патентоспособности «оригинальность».

В решении Роспатента указано, что существенные признаки предложенной группы решений (6 вариантов) не обуславливают творческий характер особенностей изделий. При этом отмечено, что совокупности существенных признаков заявленной группы промышленных образцов, нашедшие отражение на изображениях изделий, имеют сходство до степени смешения (эффект имитации) с совокупностью существенных признаков внешнего вида изделия того же (или однородного) назначения - ближайшего аналога. В качестве ближайшего аналога указаны решения внешнего вида панелей, представленные в журнале фирмы «BARS» Архитектура и дизайн, стр.29, образец JM 301, выставка «Мосбилд» 07.04.2010 (далее – [1]).

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и подал возражение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, доводы которого сводятся к следующему.

По мнению заявителя, предложенные решения внешнего вида пластиковых панелей соответствуют условию патентоспособности «оригинальность», поскольку характеризуются совокупностями существенных признаков, формирующими относительно указанных в решении Роспатента аналогов иные «зрительные образы».

Заявитель просит отменить решение Роспатента и «провести повторную экспертизу по данной заявке».

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

С учетом даты подачи заявки (08.04.2013) правовая база для оценки

патентоспособности предложенной группы промышленных образцов включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент ПО).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса, в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

В соответствии с пунктом 9.6 Регламента ПО единство промышленного образца признается соблюденным, если на изображениях изделий и в перечне существенных признаков представлена группа промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел и представляют собой художественно-конструкторские решения, определяющие внешний вид одного и того же изделия в целом, относящиеся к одному классу МКПО, при этом каждое из решений определяет свой вариант внешнего вида изделия, а основные эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, обусловленные решениями – вариантами, совпадают (варианты).

Согласно пункту 1 статьи 1377 Кодекса заявка на выдачу патента на промышленный образец (заявка на промышленный образец) должна относиться к одному промышленному образцу или к группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства промышленного образца).

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 обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно подпункту (1) пункта 22.5.5 Регламента ПО при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, нашедшие отображение на изображениях изделия.

Согласно подпункту (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

Согласно подпункту (2.1) пункта 22.5.5 Регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, в случае, если: совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

Согласно подпункту (2) пункта 22.5.5 Регламента ПО, существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей

изделия, в частности, в случае, если совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (ближайшего аналога) одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических и (или) эргономических особенностей, которые присущи проверяемому промышленному образцу (см. подпункт 2.3 настоящего пункта).

Согласно пункту 9.9.4.2 Регламента ПО, в качестве аналога промышленного образца указывается художественно-конструкторское решение изделия сходного внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.4 Регламента 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 (1) пункта 22.5.6. Регламента ПО, если заявлена группа промышленных образцов, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов. Патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, когда патентоспособны все промышленные образцы группы.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на промышленный

образец коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на промышленный образец, внести изменения в перечень существенных признаков, если эти изменения устраняют причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС в случае, если по предложению коллегии палаты по патентным спорам заявителем внесены изменения в перечень существенных признаков, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска.

Решение Роспатента вынесено в отношении 1-6 вариантов заявленной группы промышленных образцов в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий.

Анализ доводов, приведенных в решении Роспатента и доводов возражения, в отношении указанного выше перечня (варианты 1-6), показал следующее.

Наиболее близким аналогом заявленной группы решений является решение внешнего вида панели декоративной, известное из журнала [1].

Следует признать правомерность вывода, сделанного в решении Роспатента о том, что внешний вид заявленных решений производит такое же зрительное впечатление, которое производят изделия (в т.ч. и их цветовые решения), представленные в журнале [1]. Сравнимые изделия сходны до степени смешения, поскольку характеризуются одинаковыми совокупностями доминантных (существенных) признаков, формирующими одинаковое зрительное впечатление.

Действительно, изделиям, известным из журнала [1], присущи все существенные признаки, характеризующие геометрическую форму, конфигурацию элементов, композицию, выраженную в построении изделия,

взаиморасположение элементов и их взаимосвязь, пропорции, цвет.

Что касается отличительной особенности, присущей заявленной группе промышленных образцов, заключающейся в выполнении отделочных декоративных панелей из пластика, то она не влияет на формирование внешнего вида изделия и, как следствие, на создание иного зрительного впечатления, отличающего заявленную группу промышленных образцов (варианты 1-6) от известных из журнала [1] решений.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что, варианты 1-6 заявленной группы промышленных образцов не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать патентоспособной заявленную группу промышленных образцов в объеме совокупностей существенных признаков вариантов 1-6 перечня.

В ходе заседания коллегии заявитель выразил несогласие с выводом о нарушении требования единства заявленной группы промышленных образцов и подал ходатайство с просьбой принять к рассмотрению варианты 7-10 перечня заявленной группы художественно-конструкторских решений, в отношении которых в запросе от 23.12.2013 сделан предварительный вывод о несоответствии их условию патентоспособности «оригинальность». При этом заявитель дополнил перечень существенных признаков, характеризующий внешний вид изделий по вариантам 7-10 признаками, отображенными на фотографиях изделий, содержащихся в материалах заявки на дату ее подачи. Уточненный перечень представлен в следующей редакции:

1. «Панель отделочная декоративная (1 вариант)», характеризующаяся
 - выполнением в виде прямоугольного элемента;отличающаяся:
 - проработкой поверхности в виде множества равновеликих

квадратных элементов;

- расположением квадратных элементов симметрично с образованием рисунка в виде рядов контурных квадратов чередующихся с рядами единичных квадратных элементов, при этом указанные ряды расположены со смещением относительно друг друга;

- выполнением квадратных элементов в коричневом и бежевом цвете.

2. «Панель отделочная декоративная (2 вариант)», характеризующаяся

- выполнением в виде прямоугольного элемента;

отличающаяся:

- проработкой поверхности в виде множества равновеликих квадратных элементов;

- расположением квадратных элементов симметрично с образованием рисунка в виде рядов контурных квадратов чередующихся с рядами единичных квадратных элементов, при этом указанные ряды расположены со смещением относительно друг друга;

- выполнением квадратных элементов в темно-зеленом и светло-зеленом цвете.

3. «Панель отделочная декоративная (3 вариант)», характеризующаяся

- выполнением в виде прямоугольного элемента;

отличающаяся:

- проработкой поверхности в виде множества равновеликих квадратных элементов;

- расположением квадратных элементов симметрично с образованием рисунка в виде рядов контурных квадратов чередующихся с рядами единичных квадратных элементов, при этом указанные ряды расположены со смещением относительно друг друга;

- выполнением квадратных элементов в темно-розовом и светло-розовом цвете.

4. «Панель отделочная декоративная (4 вариант)», характеризующаяся

- выполнением в виде прямоугольного элемента;

отличающаяся:

- проработкой поверхности в виде множества равновеликих четырехугольных элементов;

- расположением четырехугольных элементов симметрично с образованием рисунка в виде рядов контурных квадратов чередующихся с рядами единичных квадратных элементов, при этом указанные ряды расположены со смещением относительно друг друга;

- выполнением четырехугольных элементов в сиреновом и белом цвете».

По мнению заявителя, включение в уточненный перечень ряда признаков отображенных на фотографиях изделия по вариантам 7-10, устраняет причины, послужившие основанием для вывода экспертизы о несоответствии их условию патентоспособности «оригинальность».

При рассмотрении представленного заявителем и приведенного выше скорректированного перечня существенных признаков группы промышленных образцов с учетом материалов заявки, установлено следующее.

Заявлена «панель отделочная декоративная (10 вариантов)» представляющая собой художественно-конструкторские решения (варианты), определяющие внешний вид одного и того же изделия в целом и относящиеся к одному и тому же классу МПКО: (9) 25-01. Основные композиционные элементы - форма, пластическая проработка и форма элементов, материал (выполнение в виде прямоугольного элемента; проработка поверхности в виде множества равновеликих квадратных элементов; выполнение квадратных элементов в цвете; выполнение из пластика») присущие этим решениям (вариантам) совпадают и

свидетельствуют о наличии единого творческого замысла. В то же время выделены и признаки, отличающие один вариант от другого. В отношении довода экспертизы о том, что «рисунки» заявленных декоративных панелей имеют «различный зрительный образ», следует отметить, что каждое из решений группы может определять свой вариант внешнего вида изделия (см. пункт 1 статьи 1377 Кодекса и пункт 9.6 Регламента ПО).

О соблюдении требования единства свидетельствует и то, что заявленным вариантам решений внешнего вида панелей противопоставлены в качестве аналогов варианты внешнего вида панелей, известные из журнала [1].

С учетом изложенного, коллегия сочла возможным принять к рассмотрению уточненную редакцию перечня существенных признаков заявленной группы промышленных образцов (четыре варианта) и направить материалы заявки для проведения дополнительного информационного поиска в соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС.

По результатам проведенного дополнительного поиска был представлен отчет и заключение экспертизы, в котором отмечено, что группа промышленных образцов (четыре варианта) согласно уточненному перечню существенных признаков соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1352 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.08.2014, отменить решение Роспатента от 03.04.2014, и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец с перечнем существенных признаков, уточненным заявителем на заседании коллегии от 02.12.2014.

(21) 2013501261/49

(51) МКПО (10) 25-01

1. «Панель отделочная декоративная (1 вариант)», характеризующаяся

- выполнением в виде прямоугольного элемента;

отличающаяся:

- проработкой поверхности в виде множества равновеликих квадратных элементов;

- расположением квадратных элементов симметрично с образованием рисунка в виде рядов контурных квадратов чередующихся с рядами единичных квадратных элементов, при этом указанные ряды расположены со смещением относительно друг друга;

- выполнением квадратных элементов в коричневом и бежевом цвете.

2. «Панель отделочная декоративная (2 вариант)», характеризующаяся

- выполнением в виде прямоугольного элемента;

отличающаяся:

- проработкой поверхности в виде множества равновеликих квадратных элементов;

- расположением квадратных элементов симметрично с образованием рисунка в виде рядов контурных квадратов чередующихся с рядами единичных квадратных элементов, при этом указанные ряды расположены со смещением относительно друг друга;

- выполнением квадратных элементов в темно-зеленом и светло-зеленом цвете.

3. «Панель отделочная декоративная (3 вариант)», характеризующаяся

- выполнением в виде прямоугольного элемента;

отличающаяся:

- проработкой поверхности в виде множества равновеликих квадратных элементов;

- расположением квадратных элементов симметрично с образованием рисунка в виде рядов контурных квадратов чередующихся с рядами единичных квадратных элементов, при этом указанные ряды расположены со смещением относительно друг друга;

- выполнением квадратных элементов в темно-розовом и светло-розовом цвете.

4. «Панель отделочная декоративная (4 вариант)», характеризующаяся

- выполнением в виде прямоугольного элемента;

отличающаяся:

- проработкой поверхности в виде множества равновеликих четырехугольных элементов;

- расположением четырехугольных элементов симметрично с образованием рисунка в виде рядов контурных квадратов чередующихся с рядами единичных квадратных элементов, при этом указанные ряды расположены со смещением относительно друг друга;

- выполнением четырехугольных элементов в сиреневом и белом цвете».

Примечание: при публикации использовать изображения для вариантов 7-10, представленные в материалах заявки на дату ее подачи.