

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение индивидуального предпринимателя К.И. Гужвинского (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.10.2017, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №88824, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №88824 на промышленный образец «Накладка для унитаза» выдан по заявке №2013500719/49 с приоритетом от 04.03.2013 имя Костяного Виктора Николаевича (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков, отраженных на изображениях изделия:

«Накладка для унитаза,



характеризующаяся:

- выполнением в форме усеченного эллипса;

- наличием выреза яйцеобразной формы, расположенного в центральной части;
- выполнением из пенополистирола одинаковой толщины;
- выполнением верхней поверхности плоской;
- выполнением усеченной части со скругленными углами;
- наличием на нижней поверхности выпуклых округлых элементов, расположенных по периметру накладки».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В возражении отмечено, что все существенные признаки, характеризующие промышленный образец по оспариваемому патенту, «обусловлены исключительно технической функцией изделия».

Данное мнение основано на том, что промышленный образец по оспариваемому патенту полностью соответствует «общепринятым форме и поверхности обычного стульчака и верхней части унитаза». Округлые выпуклости на нижней поверхности «несут только техническую функцию улучшения фиксации изделия и не видны при его использовании». Выполнение из пенополистирола «никак не следует из представленных фотографий, на которых видно только плоское изделие белого цвета».

Кроме того, в возражении указано, что все существенные признаки, характеризующие промышленный образец по оспариваемому патенту, были широко известны до даты приоритета указанного промышленного образца. При этом, к указанным существенным признакам в возражении отнесены следующие признаки:

- форма усеченного конуса;
- вырез яйцеобразной формы в центральной части изделия;
- выполнение из пенополистирола одинаковой толщины;
- выполнение верхней поверхности плоской;
- наличие на нижней поверхности выпуклых округлых элементов, расположенных по периметру изделия.

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие патентные документы (копии):

- I 0106034, опубл. 16.09.1984 (далее – [1]);
- патентный документ Новой Зеландии 17213, 11.02.2012 (далее – [2]);
- US D0557390 S1, опубл. 11.12.2007 (далее – [3]);
- I 0121693, опубл. 12.11.1990 (далее – [4]);
- US D0384139, опубл. 23.09.1997 (далее – [5]);
- RU 31940 U1, опубл. 10.09.2003 (далее – [6]);
- RU 32981 U1, опубл. 10.10.2003 (далее – [7]);
- RU 82535 U1, опубл. 10.05.2009 (далее – [8]);
- RU 2401638 C2, опубл. 10.05.2010 (далее – [9]);
- RU 16333 U1, опубл. 27.12.2000 (далее – [10]);
- RU 2173950 C1, опубл. 27.09.2001 (далее – [11]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 14.12.2017 поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, из сведений, содержащихся в патентных документах [1]-[11] не известны все существенные признаки перечня промышленного образца по оспариваемому патенту. В частности, в отзыве указано, что отличием промышленного образца по оспариваемому патенту от решений внешнего вида изделия, представленных на изображениях патентных документов [4], [5] и [10], является выполнение округлых элементов выпуклыми и их расположение по периметру изделия.

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

С учетом даты подачи заявки (04.03.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс) и 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).

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. 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.

Согласно пункту 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно пункту 9.9.4.2 Регламента 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. Наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков аналог указывается как ближайший аналог.

Согласно подпунктам (2) и (2.3) пункта 22.5.5 Регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.5 Регламента проверка оригинальности промышленного образца включает следующую последовательность действий.

(3.1) Выявление по результатам проведенного поиска наиболее близкого аналога.

(3.2) Сравнительный анализ и выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец отличается от наиболее близкого аналога.

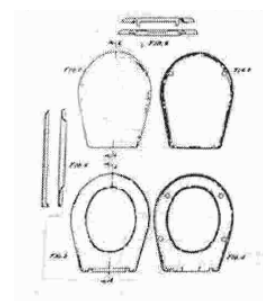
(3.4) Анализ отличительных существенных признаков (отличий) с целью определения соответствия проверяемого промышленного образца требованиям, указанным в пункте 2 настоящего пункта.

(3.4.1) При проверке по подпункту (2.3) настоящего пункта в дополнение к выявленному ближайшему аналогу проводится поиск сведений о решениях, определяющих внешний вид изделий того же, однородного или иного назначения, имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца. В случае обнаружения таких сведений осуществляется сравнение эстетических и (или) эргономических особенностей проверяемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками проверяемого промышленного образца. Если в результате поиска в общедоступных сведениях не обнаружены сведения об отличительных существенных признаках или обнаруженные отличительные признаки не обуславливают совпадение эстетических и(или) эргономических особенностей проверяемого промышленного образца и противопоставленного в дополнении к ближайшему аналогу решения, может быть сделан вывод о соответствии промышленного образца условию оригинальности по основанию, приведенному в подпункте (2.3) настоящего пункта.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенном выше перечне.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», показал следующее.

В качестве ближайшего аналога накладки для унитаза по оспариваемому патенту, в возражении выбрана накладка для унитаза, сведения о которой раскрыты в патентном документе [4].



Накладки для унитаза по патентному документу [4]

и



оспариваемому патенту характеризуются следующими общими признаками, отображенными на изображениях изделий:

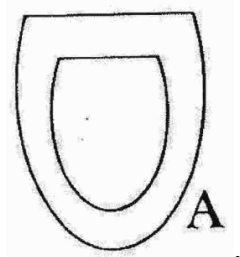
- наличием выреза яйцеобразной формы, расположенного в центральной части;
- выполнением верхней поверхности накладки плоской;
- наличием на нижней поверхности накладки округлых элементов.

Отличие промышленного образца по оспариваемому патенту от решения внешнего вида изделия по патентному документу [4] заключается в:

- выполнении накладки для унитаза в форме усеченного эллипса;
- выполнении накладки для унитаза из пенополистирола одинаковой толщины;
- выполнении усеченной части накладки для унитаза со скругленными углами;

- выполнении округлых элементов выпуклыми и их расположением по периметру наклейки для унитаза.

Однако, выполнение наклейки для унитаза в форме усеченного эллипса



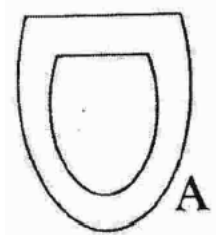
известно из патентного документа [1]

Кроме того, следует отметить, что выполнение наклейки для унитаза из пенополистирола не придает ей каких-либо эстетических или эргономических особенностей, следовательно, данный признак является несущественным.

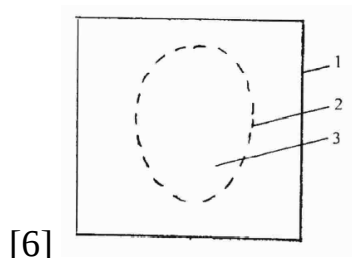
Вместе с тем, анализ решений внешнего вида изделия по патентным документам [1]-[3], [5]-[11] показал, что ни один из них не характеризуется расположением элементов по всему периметру нижней поверхности наклейки



для унитаза и выполнением их выпуклыми

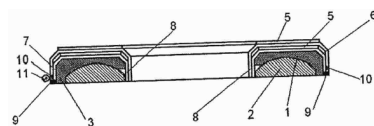


Решения внешнего вида изделия по патентным документам [1]

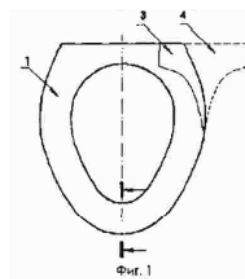


[6]

, [7]



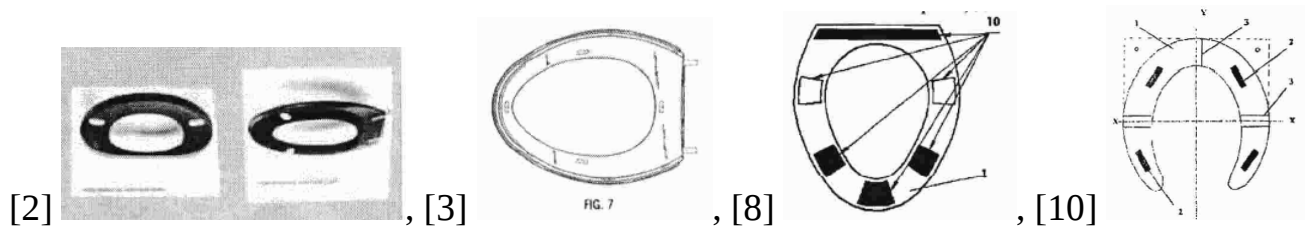
, [9]



, [9]

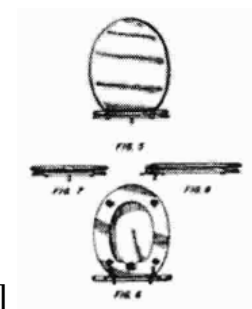
вообще не

имеют округлых элементов на нижней поверхности наклейки для унитаза.



[11] имеют некие элементы на нижней поверхности накладки для унитаза, однако они не являются округлыми и выпуклыми, кроме того нельзя сделать вывод о том, что они расположены по периметру накладки.

Решение внешнего вида изделия по патентному документу [5]



также как и рассмотренное выше решение по патентному документу [4] имеет на нижней поверхности накладки унитаза округлые элементы, однако нельзя сделать вывод о том, что эти округлые элементы выполнены выпуклыми и расположены по всему периметру накладки.

Кроме того, признаки, характеризующие выполнение накладки для унитаза по оспариваемому патенту одинаковой толщины и выполнение усеченной части



накладки со скругленными углами, также не визуализируются на изображениях, содержащихся в патентных документах [1]-[3], [5]-[11].

При этом нельзя согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в том, что отличительные признаки, характеризующие промышленный образец по оспариваемому патенту: наличие на нижней поверхности накладки для унитаза

выпуклых округлых элементов, расположенных по периметру наклейки, несут только «техническую функцию улучшения фиксации изделия и не видны при его использовании».

Так, наклейка для унитаза эксплуатируется в двух положениях: опущенном (нижняя поверхность невидна) и поднятом (нижняя поверхность видна).

Указанные отличительные признаки, характеризуют расположение округлых элементов (по всему периметру наклейки) и их форму (выпуклые). Данные признаки являются зрительно активными, участвуют в формировании общего зрительного впечатления внешнего вида изделия, выделяются на общем фоне, тем самым выделяя его в ряду других изделий аналогичного назначения. Таким образом, упомянутые отличительные признаки индивидуализируют решение внешнего вида изделия по оспариваемому патенту и, как следствие, обуславливают творческий характер его особенностей. В связи с изложенным, упомянутые отличительные признаки являются существенными.

По тем же основаниям признаки, характеризующие выполнение наклейки для унитаза одинаковой толщины и усеченной части наклейки со скругленными углами, также являются существенными.

Таким образом, можно констатировать, что в возражении не приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

От лица, подавшего возражение, 28.12.2017 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что на заседании коллегии не были в достаточной степени учтены доводы возражения:

- «об отсутствии новизны и оригинальности» промышленного образца по оспариваемому патенту;

- о том, что основные доминантные признаки изделия (форма, наличие выреза и выполнение верхней поверхности плоской) обусловлены исключительно технической функцией;

- о том, что не все признаки отражены на изображениях изделия (не просматривается выпуклость округлых элементов и изготовление из пенополистирола).

В отношении указанных доводов следует отметить, оценка соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», а также существенности признаков, содержащихся в перечне указанного промышленного образца и нашедших отражение на изображениях изделия, подробно рассмотрены в настоящем заключении выше.

Что касается довода особого мнения о том, что выпуклость округлых элементов не просматривается на изображениях внешнего вида изделия по оспариваемому патенту, то, во-первых, он отсутствовал в возражении, во-вторых, не соответствует действительности.

Данный признак визуализируется на изображениях внешнего вида изделия по



оспариваемому патенту, и доводы возражения, касающиеся указанного признака, подробно рассмотрены в настоящем заключении выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.10.2017, патент Российской Федерации на промышленный образец №88824 оставить в силе.