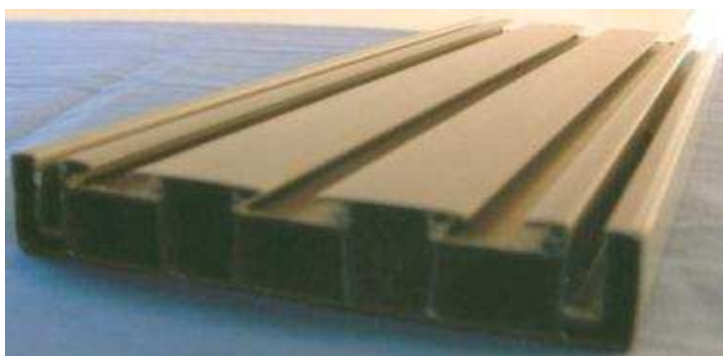


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ТК ЛНТ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.11.2015, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 95337, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 95337 на группу промышленных образцов «Пластиковый профиль для рекламных конструкций (3 варианта)» выдан по заявке № 2014503489/49 с приоритетом от 29.08.2014 на имя Матросова М.М., Лукошина В.В. (далее - патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

«Пластиковый профиль для рекламных конструкций (вариант 1)



характеризующийся: выполнением в виде длинномерного изделия на основе

прямоугольника и полого внутри; выполнением внутреннего пространства разделенным перегородками на пять замкнутых полостей на основе прямоугольника и двух L-образных замкнутых полостей; наличием с каждого края прямоугольного углубления, направленного вовнутрь; наличием трех широких разомкнутых полостей на основе прямоугольника с поперечными полками, расположенными на вертикальных стенках полостей.

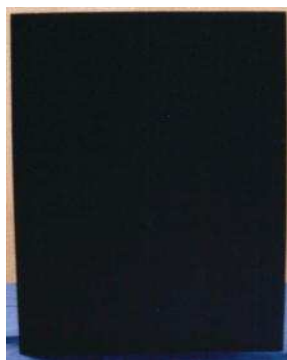
2. Пластиковый профиль для рекламных конструкций (вариант 2)



характеризующийся:

- выполнением в виде длинномерного изделия на основе прямоугольника и полого внутри; выполнением внутреннего пространства разделенным перегородками на пять замкнутых полостей на основе прямоугольника и двух L-образных замкнутых полостей; наличием с каждого края прямоугольного углубления, направленного вовнутрь; наличием трех широких разомкнутых полостей на основе прямоугольника; выполнением на основании профиля трех канавок.

3. Пластиковый профиль для рекламных конструкций (вариант 3)



характеризующийся: выполнением в виде длинномерного изделия на основе прямоугольника и полого внутри; выполнением внутреннего пространства разделенным перегородками на семь замкнутых полостей на основе прямоугольника и двух L-образных замкнутых полостей; наличием с каждого края прямоугольного углубления, направленного вовнутрь; наличием трех широких разомкнутых полостей, выполненных на основе трапеции; выполнением на основании профиля трех канавок.

Против выдачи данного патента в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 25.11.2015 возражение, мотивированное несоответствием группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» (все три варианта) и «оригинальность» (вариант 3).

Доводы данного возражения сведены к следующему:

- существенный признак профиля «тип 3» «наличие трех широких разомкнутых полостей, выполненных на основе трапеции» - фиксирует реальное искажение геометрии изначально прямоугольных полостей в результате коробления профиля, что никак нельзя назвать признаком, носящим творческий характер;
- подобное искажение прямоугольных полостей присутствует и на профилях «тип 1» и «тип 2»;

- наличие двух дополнительных перемычек в профиле «тип 3» (семь перемычек в профиле «тип 3» против пяти в профилях «тип 1» и «тип 2») не носит творческого характера. Данные перемычки можно не делать, если увеличить толщину стенок профиля;
- признак профиля «тип 3» «выполнение на основании профиля трех канавок» из перечня существенных признаков нельзя рассмотреть на фотографиях этого профиля, однако этот существенный признак виден на фотографии профиля «тип 2» оспариваемого патента;
- приведенные профили «тип 1», «тип 2», «тип 3» более 15 лет (по меньшей мере с 2001 года) широко известны специалистам, изготавливающим световые короба для наружной рекламы, как профили итальянского производства «pvc profilo Sistema Quattro» (в переводе на русский язык – ПВХ профили серии «Система 4» или «Система Квадро»). В Российской Федерации, Беларуси и Украине известны также их полные аналоги – «ПВХ профили Квадро для световых коробов» шириной 90, 130 и 180 мм. Профили «тип 1», «тип 2», «тип 3» поставлялись в Российскую Федерацию итальянскими компаниями «Glostertube S.r.l.», «Ficed Srl», «ESSEPI Group S.r.l.» и др.;
- наиболее ранние изображения профилей серии «Sistema Quattro», сохранившиеся в Интернете, относятся к 2006 году;
- признак профиля «тип 3» «наличие трех широких разомкнутых полостей, выполненных на основе трапеции» отражает отклонение геометрии этих полостей при производстве профилей, изначально задуманных прямоугольными, и не носит творческий характер. Данное искажение геометрии профиля «тип 3» давно известно из изображений профилей, которые производились задолго до даты приоритета оспариваемого патента.

В подтверждение данного мнения к возражению, поступившему 25.11.2015, были приложены копии следующих материалов:

- оспариваемого патента № 95337 – (далее - [1]);
- страниц учебного пособия «Технологии производства в рекламе». М.Б. Щепакин, В.И. Петровский, И.Фролов и др. М.: Изд. Международного института рекламы, 2001 г. – (далее - [2]);

- страниц буклетов компании ЗЕНОН-РЕКЛАМНЫЕ ПОСТАВКИ «Алюминиевые и пластиковые профили для рекламы и дизайна» - (далее - [3]);
- страниц каталога компании ESSEPI GROUP «Volume 2. Profili e accessori per insegne» - (далее - [4]);
- страниц журнала «Наружка» # 40 сентябрь 2011, # 47 май 2012, # 39 август 2011 - (далее - [5]);
- патента РФ № 51268 на полезную модель «Световой короб» - (далее - [6]);
- страниц прайса компании Geplast communication Srl - (далее - [7]);
- страниц каталога компании Dencor Lightning - (далее - [8]);
- санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.03.220.П.015337.03.08 от 04.03.2008 по продукции «Система «QUATTRO» - профили и уголки из жесткого ПВХ» производства Ficed Srl - (далее - [9]).

Патентообладатель в установленном пунктом 3.1 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, поступившего 25.11.2015, представил 12.04.2016 отзыв по мотивам данного возражения, доводы которого сведены к следующему:

- наличие трапециевидных полостей по варианту 3 является конструктивным решением патентообладателей, творческим решением, определяющим эстетические особенности и особенности формы промышленного образца;
- ссылка на искажение геометрии изначально прямоугольных полостей в результате коробления не подтверждена документально и носит субъективный характер, при этом в акте экспертного исследования № 439/50 от 07.04.2016 отражено, что данные полости не являются искажением геометрии.

В подтверждение своих доводов патентообладателем к отзыву приложены следующие источники:

- патента № 95337 на промышленный образец – (далее - [10]);
- запроса экспертизы по существу с приложенной копией чек ордера Почты РФ и направлении ответа на данный запрос – (далее - [11]);
- цветные фотографии высокого разрешения профилей «тип 3», «тип 2» - (далее - [12]);
- акт экспертного исследования № 439/50 от 07.04.2016 - (далее - [13]);

- инженерных чертежей профилей «тип 1», «тип 2», «тип 3» - (далее - [14]).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.08.2014), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту 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.

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 2 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно абзацу 2 подпункта (1) пункта 22.5.4. Регламента ПО проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности

признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображении изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Согласно подпункту (2) пункта 22.5.4 Регламента промышленный образец признается несоответствующим условию новизны, если совокупность его признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно подпункту (3) пункта 22.5.4 Регламента общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Общедоступными считаются сведения с даты, регламентированной в зависимости от вида источника информации положениями пункта 23.3 настоящего Регламента.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно подпункту (2) 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, 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. подпункты 2.1 и 2.3 настоящего пункта).

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.

Согласно подпункту (1) пункта 23.3 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.

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 пунктом 4.9. Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.3. настоящих Правил ППС, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Группе промышленных образцов по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на изображениях изделий.

Исходя из материалов возражения все три варианта промышленного образца № 95337 оспариваются в связи с несоответствием условию патентоспособности «новизна», а вариант 3 также в связи с несоответствием условию патентоспособности «оригинальность».

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия группы промышленного образца условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Каталог компании ESSEPI GROUP [4], прайс компании «Geplast communication Srl» [7], каталог компании «Dencor Lighning» [8], санитарно-

эпидемиологическое заключение [9] не отвечают требованиям подпункта (1) пункта 23.3 Регламента ПО, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих факт их распространения. В связи с чем, у коллегии нет оснований считать, что данные сведения являются общедоступными. Кроме того, довод лица, подавшего возражение, в отношении поставок в Российскую Федерацию итальянскими компаниями «Glostertube S.r.l.», «Ficed Srl», «ESSEPI Group S.r.l.» профилей «тип 1», «тип 2», «тип 3» носит декларативный характер и не подтвержден документально. Упоминание информации о профилях различных типов в Интернет - источниках не подтверждено лицом, подавшим возражение, документально. В заключении [9] приведены сведения о системе «Quattro» (профили и уголки из жесткого ПВХ) и организации-изготовителе «FICED srl DESIO», Италия. Однако, данный источник [9] не может быть положен в основу настоящего заключения, поскольку в материалах возражения не приведены данные о распространении данной продукции на территории Российской Федерации.

Журнал «НАРУЖКА» [5], учебное пособие «Технологии производства в рекламе» (2001 г.) [2], издания ЗЕНОН-РЕКЛАМНЫЕ ПОСТАВКИ «Алюминиевые и пластиковые профили для рекламы и дизайна» [3], патент на полезную модель [6] отвечают требованиям, предъявляемым подпунктом (1) пункта 23.3 Регламента ПО к сведениям, ставшим общедоступными в мире до даты приоритета оспариваемого промышленного образца. Вместе с тем, патент на полезную модель [6] не может быть положен в основу настоящего заключения, поскольку данный источник не содержит изображений изделия и по описанию не представляется возможным почерпнуть исчерпывающую информацию о внешнем виде изделия.

Следует констатировать, что решению внешнего вида пластикового профиля для рекламных конструкций, изображение и описание которого содержится в источнике информации [3] или идентифицируется по описанию в учебном пособии [2], присущи все признаки, характеризующие промышленный образец по оспариваемому патенту (вариант 1).

Таким образом, совокупность признаков промышленного образца по оспариваемому патенту (вариант 1), нашедших отражение на изображениях изделия и приведенная в перечне существенных признаков известна из сведений, ставших

общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца по указанному патенту.

Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту (вариант 1) несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1352 Кодекса и подпункт (2) пункта 22.5.4 Регламента ПО).

Решению внешнего вида пластикового профиля для рекламных конструкций (вариант 2), изображение и описание которого отражено в источнике информации [3] или идентифицируется по описанию в учебном пособии [2], присуща только часть признаков, характеризующих промышленный образец по оспариваемому патенту (вариант 2). Такой признак оспариваемого патента (вариант 2) как «выполнение на основании профиля трех канавок», включенный в перечень существенных признаков, в представленных изображениях известного изделия отсутствует.

Решению внешнего вида пластикового профиля для рекламных конструкций (вариант 3), изображение и описание которого отражено в каждом из источников информации [2], [3], [5], присуща только часть признаков, характеризующих промышленный образец по оспариваемому патенту (вариант 3). Такие признаки оспариваемого патента (вариант 3), указанные в перечне существенных признаков, как «выполнение на основании профиля трех канавок; наличие трех широких разомкнутых полостей, выполненных на основе трапеции» в представленных изображениях известного изделия отсутствуют.

Следовательно, доводы возражения в отношении несоответствия условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1352 Кодекса и подпункт (2) пункта 22.5.4 Регламента ПО) промышленного образца (варианты 2,3) по оспариваемому патенту коллегия считает недоказанными.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия группы промышленного образца (вариант 3) условию патентоспособности «оригинальность» показал следующее.

Решение внешнего вида пластикового профиля для рекламных конструкций (вариант 3), изображение и описание которого отражено в каждом из источников

информации [2], [3], [5], отличается от внешнего вида промышленного образца по оспариваемому патенту (вариант 3). А именно, в представленных изображениях известного изделия отсутствуют такие признаки варианта 3, как «выполнение на основании профиля трех канавок; наличие трех широких разомкнутых полостей, выполненных на основе трапеции». Данные признаки влияют на формирование внешнего вида изделия по варианту 3, отличное от внешнего вида изделия, изображенного в источниках информации [2], [3] и [5].

Довод лица, подавшего возражения, о том, что признак профиля по варианту 3 «выполнение на основании профиля трех канавок» из перечня существенных признаков нельзя рассмотреть на фотографиях этого профиля, признан коллегией неубедительным. Указанный признак профиля по варианту 3 включен в перечень существенных признаков и, исходя из документов дела, визуализируется.

Следовательно, доводы возражения в отношении несоответствия условию патентоспособности «оригинальность» (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса и подпункт (2) пункта 22.5.5 Регламента) промышленного образца (вариант 3) по оспариваемому патенту коллегия считает недоказанными.

Воспользовавшись пунктом 4.9. Правил ППС коллегия предложила патентообладателю скорректировать перечень существенных признаков промышленного образца оспариваемого патента.

От патентообладателя поступило 26.04.2016 ходатайство о коррекции перечня существенных признаков промышленного образца на патент № 95337 путем исключения пластикового профиля для рекламных конструкций (вариант 1).

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2015, признать патент на промышленный образец № 95337 недействительным частично и выдать новый патент с перечнем существенных признаков, представленных в корреспонденции от 26.04.2016.

(21) 2014503489/49

(51) МКПО-10 25-01, 20-03

(57) 1. Пластиковый профиль для рекламных конструкций (вариант 1),

характеризующийся:

- выполнением в виде длинномерного изделия на основе прямоугольника и полого внутри;
- выполнением внутреннего пространства разделенным перегородками на пять замкнутых полостей на основе прямоугольника и двух L-образных замкнутых полостей;
- наличием с каждого края прямоугольного углубления, направленного вовнутрь;
- наличием трех широких разомкнутых полостей на основе прямоугольника;
- выполнением на основании профиля трех канавок.

2. Пластиковый профиль для рекламных конструкций (вариант 2),

характеризующийся:

- выполнением в виде длинномерного изделия на основе прямоугольника и полого внутри;
- выполнением внутреннего пространства разделенным перегородками на семь замкнутых полостей на основе прямоугольника и двух L-образных замкнутых полостей;
- наличием с каждого края прямоугольного углубления, направленного вовнутрь;
- наличием трех широких разомкнутых полостей, выполненных на основе трапеции;
- выполнением на основании профиля трех канавок.