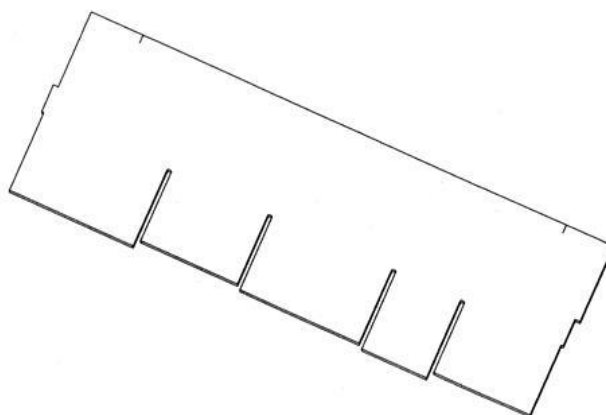


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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. №231-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» (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 «ВЕРТ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 05.09.2018, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №61091, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №61091 на промышленный образец «Черепица кровельная» выдан по заявке №2005502223/49 с приоритетом от 02.08.2005. Обладателем исключительного права на данный патент является ООО «ТЕГОЛА РУФИНГ СЕЙЛЗ» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующим перечнем существенных признаков, отраженных на изображениях изделия:

«Черепица кровельная,



характеризующаяся:

- выполнением из листового материала с верхней частью на основе прямоугольной формы и с прорезями со стороны нижней кромки, делящими ее на участки;

отличающаяся:

- делением нижней кромки на пять участков;
- выполнением участков разной ширины с прямолинейными кромками, при этом четыре участка попарно одинаковы по длине».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что совокупность существенных признаков, промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, стала известна до даты его приоритета из общедоступных сведений.

В подтверждение данного довода к возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ US 1150298, опубл. 17.08.1915 (далее – [1]);
- патентный документ US 2096968, опубл. 26.10.1937 (далее – [2]);
- патентный документ US 2171010, опубл. 29.08.1939 (далее – [3]);
- патентный документ US 3921358, опубл. 25.11.1975 (далее – [4]);
- патентный документ US 4499702, опубл. 19.02.1985 (далее – [5]);
- патентный документ US 5375287, опубл. 27.12.1994 (далее – [6]);
- Интернет-распечатка, находящаяся по адресу <https://www.isola.com/products-2/roof/pitched-roof/isola-roofing-shingles/new-gallerytab/> (далее – [7]);
- документ «SINTEF CERTIFICATION TECHNICAL APPROVAL No 2253» (техническое подтверждение), выданного компании ИСОЛА в 2000 году организацией SINTEF (скандинавская экспертная организация, занимается

сертификацией продукции в различных отраслях промышленности) (далее – [8]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признак перечня промышленного образца по оспариваемому патенту: «выполнением участков разной ширины с прямолинейными кромками, при этом четыре участка попарно одинаковы по длине», не позволяет однозначно определить какую бы то ни было эстетическую особенность внешнего вида изделия и вообще определить, что именно он описывает.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии (14.01.2019) представителем патентообладателя был представлен отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- все источники информации, представленные с возражением, составлены на иностранном языке, при этом к возражению не приложен перевод указанных источников на русский язык, в связи с чем возражение не могло быть принято;

- черепица по патентному документу [1] лишь частично совпадает по своим существенным признакам с промышленным образцом по оспариваемому патенту, а именно в части деления нижней кромки на пять участков с прямолинейными кромками;

- признаки перечня промышленного образца по оспариваемому патенту: «выполнением из листового материала с верхней частью на основе прямоугольной формы и с прорезями со стороны нижней кромки, делящими ее на участки» и «выполнением участков разной ширины с прямолинейными кромками, при этом четыре участка попарно одинаковы по длине» отсутствуют в решении по патентному документу [2];

- признаки перечня промышленного образца по оспариваемому патенту «выполнением участков разной ширины с прямолинейными кромками, при этом четыре участка попарно одинаковы по длине» также отсутствует и в решении по патентному документу [3];

- признаки перечня промышленного образца по оспариваемому патенту: «делением нижней кромки на пять участков» и «выполнением участков разной ширины с прямолинейными кромками, при этом четыре участка попарно одинаковы по длине» отсутствуют в решении по патентному документу [4];

- решение по патентному документу [5] отличается от промышленного образца по оспариваемому патенту выполнением верхней части черепицы и шириной участков;

- в промышленном образце по оспариваемому патенту верхняя часть черепицы выполнена на основе прямоугольной формы, в то время как в решении по патентному документу [5] верхняя часть черепицы выполнена на основе фигурной формы со ступенчатыми боковыми сторонами; также невозможно согласиться с утверждением лица, подавшего возражение, относительно того, что ширина участков изделия по патентному документу [5] различна;

- решение по патентному документу [6] представляет собой имитацию сланцевого кровельного покрытия и выполнено в виде единого гонта, имитирующего сланец с помощью окраски различной интенсивности. Из сведений, содержащихся в патентном документе [6] следует, что «хвостовая секция включает в себя ряд имитируемых плиток, граничащих друг с другом боковыми сторонами и простирающихся от передней кромки до задней кромки. Кроме того, каждая имитируемая плитка снабжена имитируемым пазом, тянущимся от нижней кромки к головной секции до контакта с ней, следовательно, признаки перечня промышленного образца по оспариваемому патенту «выполнением из листового материала с верхней частью на основе прямоугольной формы и с прорезями со стороны нижней кромки, делящими ее на участки» и «выполнением участков разной ширины с прямолинейными кромками, при этом четыре участка попарно одинаковы по длине», не присущи решению по патентному документу [6];

- источники информации [7] и [8] не могут быть включены в общедоступные сведения;

- на изображении промышленного образца по оспариваемому патенту присутствуют дополнительные признаки, отсутствующие в перечне, влияющие на

эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия. В частности переход между верхней и нижней частями изделия выполнен с одной стороны в виде выступающего П-образного контура, а с другой стороны в виде ступенчатого контура. Наличие указанного дополнительно свидетельствует об отсутствии полного совпадения признаков, предполагает в случае необходимости возможности для правообладателя скорректировать перечень признаков оспариваемого патента и свидетельствует о необоснованности требований возражения о признании патента недействительным полностью.

На заседании коллегии (14.01.2019) представителем лица, подавшего возражение, были представлены переводы на русский язык материалов [1]-[8].

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

С учетом даты подачи заявки (02.08.2005), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту 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» № 22 - ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированным в Минюсте России 20.06.2003, рег. №4813 (далее – Правила ПО).

Согласно пункту 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.

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.

Согласно пункту 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки на промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленного промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 3.3.4.2 Правил ПО в качестве аналога промышленного образца указывается решение изделия сходного внешнего вида и, как правило, того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца. Из приведенных аналогов может быть выделен наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков (ближайший аналог).

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.

В соответствии с подпунктом (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 20 Правил ПО заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного

промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

Согласно подпункту (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, является:

для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования,

- документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Анализ доводов лица, подавшего возражение и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», с учетом материалов заявки, показал следующее.

С доводом патентообладателя о том, что возражение не могло быть принято к рассмотрению, поскольку к иностранным источникам информации, представленным с возражением, не приложен их перевод на русский язык, согласиться нельзя.

Материалы [1]-[8] действительно относятся к иностранным источникам информации, однако перевод релевантных частей данных материалов представлен в

тексте возражения. Таким образом, какие-либо основания препятствующие принятию возражения к рассмотрению отсутствовали.

Относительно Интернет-распечатки [7] следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлено документального подтверждения даты, с которой сведения, содержащиеся в ней были помещены в сеть Интернет.

Как следует из возражения, документ [8] представлен для подтверждения того, что компания Isola AS производила черепицу, в частности, модель Туті, сведения о которой раскрыты в Интернет-распечатке [7] задолго до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Вместе с тем, как указано в возражении, документ [8] выдан компании Isola AS в 2000 году организацией SINTEF занимающейся сертификацией продукции.

Однако, наличие сертификата [8] у компании Isola AS на выпускаемую ей продукцию свидетельствует лишь о соответствии данной продукции определенным нормам, и не подтверждает введение данной продукции в гражданский оборот.

Документального подтверждения даты, с которой сведения о продукции, выпускаемой компанией Isola AS, содержащиеся в материалах [7] и [8], стали общедоступны, в возражении не представлены.

Таким образом, материалы [7] и [8] не могут быть включены в общедоступные сведения для оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности (см. процитированные выше подпункты (1) и (2) Пункта 21.3 Правил ПО).

Из патентного документа [5] (см. фиг. 9 и перевод формулы) известно изделие - черепица кровельная, следовательно, данное изделие может быть выбрано в качестве ближайшего аналога промышленного образца по оспариваемому патенту.

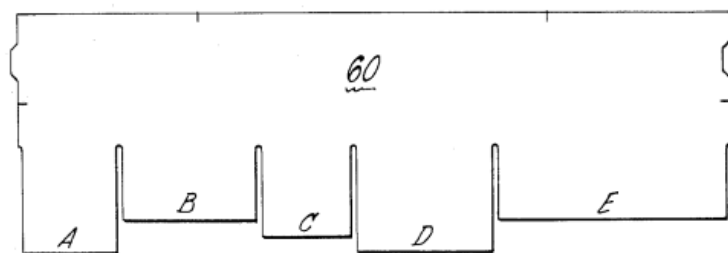
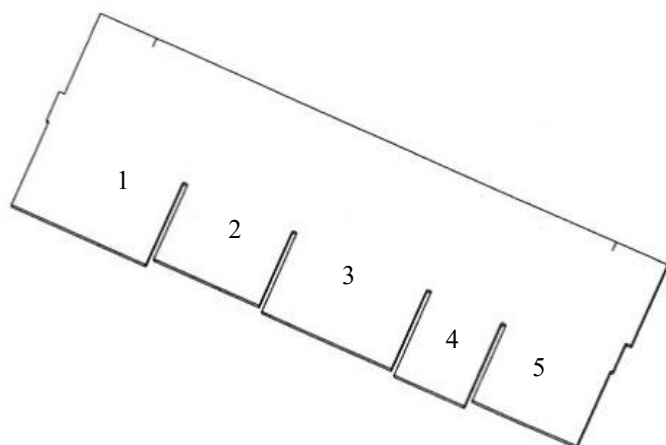


FIG. 9

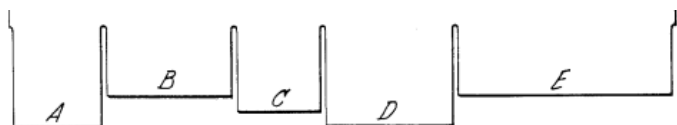
присущи следующие признаки

перечня промышленного образца по оспариваемому патенту



:

- выполнением из листового материала с верхней частью на основе прямоугольной формы и с прорезями со стороны нижней кромки, делящими ее на участки



;

- делением нижней кромки на пять участков (участки A, B, C, D, E);

- выполнением участков разной ширины с прямолинейными кромками (A, B, C, E), при этом четыре участка попарно одинаковы по длине (длина участка A равна длине участка D, длина участка B равна длине участка E).

Здесь следует отметить, что на изображении промышленного образца по оспариваемому патенту также визуализируется только 4 участка разной ширины с прямолинейными кромками (1, 2, 3, 4), при этом четыре участка попарно одинаковы по длине (длина участка 1 равна длине участка 4, длина участка 2 равна длине участка 5).

Таким образом, изделию по патентному документу [5] (фиг. 9) присуща вся совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. процитированный выше пункт 1 статьи 6 Закона).

Ввиду сделанного выше вывода, источники [1]-[4], [6] не рассматривались.

В отношении мнения патентообладателя о том, что наличие дополнительных признаков, выявленных им на изображении промышленного образца по оспариваемому патенту, но отсутствующих в перечне: переход между верхней и нижней частями изделия выполнен с одной стороны в виде выступающего П-

образного контура , а с другой стороны в виде ступенчатого контура , предполагает возможность корректировки перечня, необходимо отметить следующее.

Пункт 4.9. Правил ППС действительно предполагает возможность внесения изменений в перечень существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту. Вместе с тем, в пункте 4.9 Правил ППС подчеркнуто, что указанные изменения должны соответствовать изменениям, которые предусмотрены Правилами ПО.

Однако, указанные выше дополнительные признаки, выявленные патентообладателем на изображении промышленного образца по оспариваемому патенту, являются незначительными при общем визуальном восприятии внешнего вида изделия, недостаточно выразительны и не выделяются на общем фоне, а, следовательно - могут быть отнесены к нюансам. Нюанс (франц. nuance) – «оттенок, едва заметный переход...». Нюансные признаки не являются существенными, поскольку не участвуют в формировании иного общего зрительного впечатления, отличного от общего зрительного впечатления, производимого решением внешнего

вида изделия известного из патентного документа [5] (фиг. 9). Мысленное исключение или включение указанных признаков, характеризующих нюансные особенности изделия, в совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, не приводит к изменению зрительного впечатления, производимого внешним видом изделия, поскольку указанные особенности не формируют нового зрительного образа, не индивидуализируют решение и, как следствие, не обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Таким образом, в случае включения данных признаков в перечень промышленного образца по оспариваемому патенту, он будет иметь сходство до степени смешения с изделием по патентному документу [5] (фиг. 9) и, соответственно, признан несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность» (см. процитированный выше подпункт (4) пункта 19.5.2 Правил ПО).

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2018, патент Российской Федерации на промышленный образец №61091 признать недействительным полностью.