

Палата по патентным спорам Роспатента (далее – Палата по патентным спорам) на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Шашкина Сергея Анатольевича, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.03.2008 против выдачи патента РФ №57490 на промышленный образец, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №57490 на группу промышленных образцов "Установка рекламно-информационная (семь вариантов)" выдан по заявке №2003502290/49 с приоритетом от 07.10.2003 на имя Ковалева Александра Ивановича и Назаряна Артура Сергеевича, Россия (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

Установка рекламно-информационная (семь вариантов)

1. Установка рекламно-информационная (вариант 1),

характеризующаяся:

- наличием информационного табло прямоугольной формы, выполненного с окантовкой и элементом крепления, выполненным в виде стойки;

отличающаяся:

- симметричным креплением информационного табло к стойке с дополнительным опорным элементом в форме прямоугольного параллелепипеда, закрепленного на стойке симметрично, параллельно нижней грани информационного табло.

2. Установка рекламно-информационная (вариант 2),

характеризующаяся:

- наличием информационного табло прямоугольной формы, выполненного с окантовкой и элементами крепления, выполненными в виде стоек;

отличающаяся:

- симметричным креплением информационного табло к двум стойкам с двумя дополнительными опорными элементами, равноудаленными от нижней грани информационного табло.

3. Установка рекламно-информационная (вариант 3),

характеризующаяся:

- наличием информационного табло прямоугольной формы, выполненного с окантовкой и элементами крепления, выполненными в виде стоек;

отличающаяся:

- симметричным креплением информационного табло к двум стойкам с одним общим дополнительным опорным элементом, симметрично закрепленным на стойках и имеющим выступающие за стойки участки.

4. Установка рекламно-информационная (вариант 4),

характеризующаяся:

- наличием информационного табло прямоугольной формы, выполненного с окантовкой и элементами крепления, выполненными в виде стоек;

отличающаяся:

- симметричным креплением информационного табло к двум стойкам с одним дополнительным опорным элементом, расположенным между стойками.

5. Установка рекламно-информационная (вариант 5),

характеризующаяся:

- наличием информационного табло прямоугольной формы, выполненного с окантовкой и элементами крепления, выполненными в виде стоек;

отличающаяся:

- симметричным креплением информационного табло к двум стойкам с двумя общими дополнительными опорными элементами, расположенными между стойками в верхней и нижней частях.

6. Установка рекламно-информационная (вариант 6),

характеризующаяся:

- наличием информационного табло прямоугольной формы, выполненного с окантовкой и элементами крепления, выполненными в виде стоек;

отличающаяся:

- симметричным креплением информационного табло к двум стойкам с тремя общими дополнительными опорными элементами, расположенными между стойками.

7. Установка рекламно-информационная (вариант 7),

характеризующаяся:

- наличием информационного табло прямоугольной формы, выполненного с окантовкой и элементом крепления, выполненным в виде стойки;

отличающаяся :

- консольным креплением информационного табло к стойке с дополнительным опорным элементом, расположенным симметрично по отношению к стойке.

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам (далее - ППС) в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса подано возражение,

мотивированное тем, что патентообладатели не являются авторами оспариваемого промышленного образца, непатентоспособностью промышленного образца (семь вариантов) по патенту №57490, как относящегося к решениям изделий, обусловленных исключительно технической функцией изделия, а также несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности "новизна" и "оригинальность".

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие источники информации:

Исковое заявление Ковалева А.В. и Назарян А.И. к Шашкину С.А. [1];

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта по объекту "Проект придорожного щита. Вариант двухстороннего экрана» от 13.02.2002 года [2];

Письмо из Комитета по строительству администрации города Ставрополя исх. № 10/2-02/1-260 от 04.06.2003 года [3];

Проект С.7168.РС-1 «конструктивные решения и расчеты элементов рекламных средств» Апрель. 2003 года [4];

Письмо из Комитета градостроительства Администрации города Ставрополя исх. 09/02-01/1-1404исх от 06.08.2007года [5];

Фотографии рекламных щитов г. Ставрополя [6];.

Журнал «Наружная реклама России», выпуск: ноябрь, 1998 года (стр. 5, 12, 13) [7];

Журнал «Наружная реклама России», выпуск № 2, 1999 года (стр. 5, 15) [8];

Журнал «OUTDOORMEDIA», выпуск № 10(14), 2001 года (стр. 1, 18, 19) [9];

Журнал «OUTDOORMEDIA», выпуск № 11 (15), 2001 года (стр. 1, 12,

19) [10];

Журнал «Реклама и дизайн на улицах Москвы», выпуск № 6 2002 года (стр. 1, 22) [11];

Журнал «Индустрия Рекламы», выпуск № 5 (7), март 2002 года (стр. 4, 28) [12];

Журнал «Индустрия Рекламы», выпуск № 03, март 2003 года (стр. 4, 15) [13];

Журнал «OUTDOORMEDIA», выпуск № 1 (29), 2003 года (стр. 2, 23) [14];

Журнал «OUTDOORMEDIA», выпуск № 2 (30), 2003 года (стр. 2, 16, 18, 19, 20) [15];

Журнал «OUTDOORMEDIA», выпуск № 5 (33), 2003 года (стр. 2, 26, 27) [16];

Журнал «OUTDOORMEDIA», выпуск № 6 (34), 2003 года (стр. 2, 18, 19, 20, 21) [17];.

В возражении отмечено то, что практически на всех улицах города Ставрополя установлены до даты приоритета оспариваемого промышленного образца типовые рекламно-информационные установки (см. фото [6]), разработка внешнего вида которых производилась либо самим рекламным агентством (собственником рекламных щитов, рекламораспространителем см. проект [4]), либо рекламные щиты приводились в соответствие с типовым проектом [2], о чем свидетельствует, по мнению лица, подавшего возражение, письмо [5] направленное рекламодателям администрацией города Ставрополя.

Далее в возражении отмечено то, что промышленный образец (варианты 1-7) по оспариваемому патенту не соответствуют условию патентоспособности "новизна", поскольку все существенные признаки указанных вариантов

(включая характеристику назначения), известны из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленных образцов, в частности из периодических изданий [7] - [17], открыто распространяющихся на территории России.

По мнению лица, подавшего возражение, промышленный образец по оспариваемому патенту также не соответствует условию патентоспособности «оригинальность» на том основании, что его существенные признаки не обусловлены творческим характером особенностей изделия, поскольку в них отсутствует какой-либо творческий вклад дизайнера.

Кроме того, решения изделий по оспариваемому патенту, по мнению лица, подавшего возражение, состоят исключительно из технически сгенерированных деталей и содержат в себе характерные признаки, которые обусловлены исключительно технической функцией самого изделия, что является основанием для признания промышленного образца по оспариваемому патенту непатентоспособным.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение просит признать патент Российской Федерации на промышленный образец № 57490 недействительным полностью.

Проведение заседания коллегии палаты по патентным спорам назначено на 06.11.2008, о чем стороны были уведомлены надлежащим образом.

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

Заседание коллегии палаты по патентным спорам назначенное на 06.11.2008 было перенесено в связи с необходимостью уточнения правового статуса оспариваемого патента и назначено на 27.01.2009.

На указанном заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.01.2009 лицо, подавшее возражение, отсутствовало.

Патентообладатель, в установленном порядке, ознакомленный с возражением отзывает по мотивам рассматриваемого возражения в палату по патентным спорам не представил.

Однако согласно пункту 4.3 Правил ППС, неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может являться препятствием к рассмотрению дела.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса патент на промышленный образец может быть в течение всего срока его действия признан недействительным полностью или частично.

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

С учетом даты приоритета (07.10.2003) промышленного образца по оспариваемому патенту правовая база для проверки его охраноспособности включает упомянутые Правила ППС, Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №84, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 №4813 (далее – Правила ПО).

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.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических особенностей изделия.

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 подпункту 1 пункта 19.5 Правил ПО проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к промышленным образцам.

Заявленное предложение признается относящимся к промышленным образцам в смысле положения пункта 1 статьи 6 Закона, если оно относится к художественно-конструкторскому решению изделия, определяющему его внешний вид. При этом промышленный образец должен относиться к изделию промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Проверяется также, не относится ли заявленное предложение к числу не признаваемых патентоспособными решениям изделий согласно положению пункта 2 статьи 6 Закона (пункт 2.2 настоящих Правил ПО).

Не признаются патентоспособными промышленными образцами согласно пункту 2 статьи 6 Закона решения, обусловленные исключительно технической функцией 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.

Согласно подпункту 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 4 пункта 19.5.2 Правил ПО не признается соответствующим условию оригинальности промышленный образец, имеющий особенности, которые не позволяют зрительно отличить его от известного решения изделия (промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения).

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.2 Правил ПО не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, отличающиеся от наиболее близкого аналога одним или несколькими существенными признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, если выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца и обеспечивающие такое же влияние на указанные заявителем особенности решения изделия.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.2 Правил ПО проверка соблюдения условию оригинальности может включать: определение наиболее близкого аналога, выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец, представленный на изображениях и

охарактеризованный заявителем в перечне существенных признаков, отличается от наиболее близкого аналога, сравнение особенностей рассматриваемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками выявленных решений.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

При этом датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Группе промышленных образцов (семь вариантов) по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объёме приведённого выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия.

Доводы лица, подавшего возражение, приведенные в отношении непатентоспособности группы промышленных образцов по оспариваемому патенту (семь вариантов), как относящихся к решениям изделий, обусловленных исключительно технической функцией изделия следует признать необоснованными в связи с тем, что "установка рекламно-информационная (семь вариантов)" по оспариваемому патенту является художественно-конструкторским изделием и характеризуется вышеуказанной совокупностью существенных признаков, которая (совокупность) в свою очередь определяет эстетические и эргономические особенности его внешнего вида. Композиционные элементы, такие как форма табло, наличие на нем окантовки, наличие дополнительных опорных элементов, выполненных в виде параллелепипедов (форма), их расположение между стойками (наполнение) и на стойках (акцент) и т.д. определяют внешний вид изделия (эстетические особенности), но не обуславливают исключительно техническую функцию изделия и не влияют на техническое функционирование изделия в целом.

Анализ представленных в материалах возражения документов, подтверждающих, по мнению лица, подавшего возражение, несоответствие оспариваемого промышленного образца условиям патентоспособности "новизна" и "оригинальность" показал следующее.

Проект (рабочие чертежи), [2] письма [3], [5] и проект [4] ни в совокупности, ни как самостоятельные документы не могут быть отнесены

ни к одной из категорий общедоступных сведений в смысле пункта 21.3 Правил и не могут быть приняты во внимание при проверке патентоспособности оспариваемого промышленного образца, поскольку отсутствует документальное подтверждение их общедоступности, а также документальное подтверждение реализации представленных в документах [2] и [4], а также приложенного к письму [3] проектов.

Что касается фотографий [6], то они также не могут быть приняты во внимание коллегией палаты по патентным спорам, в связи с тем, что не представлены документы, подтверждающие дату установки изображенных на фотографиях [6] рекламных щитов.

Сведения (изображения), представленные на страницах из журналов [7]-[17], которые являются официальными периодическими печатными изданиями в России, зарегистрированными в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций могли бы быть включены в уровень техники при проверке патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту и проанализированы коллегией палаты по патентным спорам при представлении их оригиналов. Однако представленные черно-белые копии страниц формата А4 из журналов [7]-[17] неудовлетворительного качества, практически нечитабельны, учитывая также то, что изображенные на них рекламные установки (при этом не на всех представленных страницах есть изображения) в подавляющем большинстве занимают менее 1/6 площади, идентифицировать признаки, присущие известным из указанных журналов изделиям не представляется возможным, равно как и установить наличие или отсутствие на них признаков оспариваемого промышленного образца, в связи с чем сведения, приведенные в источниках [7]-[17] не могут быть учтены при анализе на соответствие промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности.

Мотив возражения о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности "оригинальность" не может быть проанализирован в рамках данного возражения в связи с тем, что в возражении отсутствует обоснование указанного мотива, а именно: не указан ближайший аналог; не выявлены существенные признаки, которыми заявленный промышленный образец, представленный на изображениях и охарактеризованный заявителем в перечне существенных признаков, отличается от наиболее близкого аналога; отсутствуют сведения о решениях, имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца не приведены источники информации, из которых известны отличительные существенные признаки и т.д. (см пункт 19.5.2. Правил ПО).

Данные обстоятельства обуславливают вывод о том, что в возражении не содержится доводов, опровергающих соответствие промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона.

Кроме того, следует отметить следующее.

Рассмотрение мотива возражения, касающегося авторства промышленного образца по патенту №57491, не входит в компетенцию палаты по патентным спорам согласно пункта 2 статьи 1398 Кодекса.

В соответствии с изложенным, представленное возражение не содержит оснований для признания патента №57490 на промышленный образец недействительным.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.03.2008, патент Российской Федерации на промышленный образец №57490

оставить в силе.