

Палата по патентным спорам Роспатента (далее – Палата по патентным спорам) на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 ОАО "Дивногорский завод низковольтных автоматов", Россия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.12.2007 против выдачи патента РФ №58528 на промышленный образец, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №58528 на промышленный образец "Выключатель автоматический ВА57-35" выдан по заявке №2005501192/49 с приоритетом от 03.05.2005 на имя ОАО "Электроаппарат", Россия. (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

"ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА57-35",

характеризующийся:

- наличием корпуса, состоящего из крышки и основания;
- вертикальной ориентацией корпуса, по форме приближенного к параллелепипеду;
- выполнением на передней плоскости крышки горизонтальных перепадов, образующих уступы вверху и внизу;
- наличием в средней части панели крышки выступающей части в виде параллелепипеда со смещением вправо - вниз;
- наличием органа управления слева выступающей части в виде передвижной рукоятки с фиксированными положениями;

- наличием трех круглых отверстий для монтажа проводов на верхних и нижних уступах;

- наличием на верхней и нижней плоскостях выключателя монтажных полостей и продольных пазов;

- наличием товарного знака предприятия;

- наличием маркировки положений "О" и "I";

отличающийся:

- наличием на верхнем и нижнем уступах крышки овальных углублений, в которых расположены отверстия под винты крепления крышки и самого выключателя;

- наличием тестовой кнопки контрастного цвета слева от выступающей части панели крышки;

- наличием на выступающей части панели крышки, слева от передвижной рукоятки, зон расположения рукоятки (включено, отключено вручную), выполненных контрастными цветами;

- выполнением боковых и передних ребер корпуса выключателя скругленными;

- выполнением передвижной рукоятки скругленного профиля;

- выполнением рукоятки контрастного цвета;

- выполнением продольных пазов на верхней и нижней плоскостях выключателя трапецеидального профиля;

- расположением маркировки положений "О" и "I" по оси перемещения передвижной рукоятки сверху и снизу;

- расположением товарного знака, наименования и места нахождения предприятия над выступающей частью панели крышки;

- расположением маркировки выключателя на выступающей части панели крышки справа от передвижной рукоятки;

- выполнением надписей на панели выключателя синим цветом.

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее - Закон), в Палату по патентным спорам (далее - ППС) подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по патенту №58528 условию патентоспособности «оригинальность», установленного пунктом 1 статьи 6 Закона и подпунктами 3 и 4 пункта 19.5.2 Правил 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 подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие источники информации:

- Сведения о патенте РФ №58528 на промышленный образец с сайта Роспатента <http://www.fips.ru/> [1];
- «Автоматические выключатели» Номенклатурный каталог 1-2004. ОАО Дивногорского завода низковольтной аппаратуры «ДЗНВА» [2];
- Информационно-справочный журнал «Электро Выбор» №10(34), июнь 2004г. [3];
- Копия рекламного буклета ОАО Дивногорского завода низковольтной аппаратуры «ДЗНВА» [4];
- Договор №14/03 на производство полиграфической продукции от 12.05.2003[5];
- Договор поставки №00107 от 16 декабря 2003г. между ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры» и ЗАО «ХимТехМонтаж», Новосибирск с приложением спецификаций на поставку электровыключателей ВА-57, товарно- транспортных накладных, счетов-фактур и платежных документов [6];

- Договор поставки № 00060 от 08 декабря 2003г. между ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры» и ОАО «Алттранс», Барнаул с приложением спецификаций на поставку электровыключателей ВА-57, товарно- транспортных накладных, счетов- фактур и платежных документов [7];

- Договор поставки № 00108 от 16 декабря 2003г. между ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры» и ООО Компания «Элтехника», Новосибирск с приложением спецификаций на поставку электровыключателей ВА-57, товарно- транспортных накладных, счетов- фактур и платежных документов [8];

- Договор поставки № 00070 от 08 декабря 2003г. между ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры» и ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» с приложением спецификаций на поставку электровыключателей ВА-57, товарно- транспортных накладных, счетов- фактур и платежных документов [9];

- Патент ВОИС DM/059321, SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, МКПО: 13-03, 11.03.2002 [10];

- Патент Российской Федерации № 49710, МКПО: 13-03, 16.12.2001 [11];

- Патент Российской Федерации № 49221, МКПО: 13.03, 16.08.2001 [12];

- Патент ВОИС DM/051954, INSTA ELECTRO GMBH & CO, KG, МКПО: 13-03, 13.03.2000 [13];

- Патент ВОИС DM/066070, SAFILUM, С.Т., МКПО: 13-03, 24.08.2004 [14];

- Патент ВОИС DM/055273, ABB SACE S.P.A., МКПО: 13-03, 17.10.2000 [15];

- Договор №54/100/04 на производство полиграфической продукции от 12.02.2004 [16];

В качестве ближайшего аналога в возражении указан "автоматический выключатель ВА57-35", представленный в источниках информации [2], [3] и [4] и ставший известным, по мнению лица подавшего возражение, из сведений ставших общедоступными в мире, а также в результате его открытого использования до даты приоритета промышленного образца по патенту № 58528.

По мнению лица, подавшего возражение, "выключатель автоматически ВА57-35" по оспариваемому патенту сходен до степени смешения с известным из источников [2], [3] и [4] "автоматическим выключателем ВА57-35" и согласно пункту 19.5.2(4) «Правил...» не может быть признан соответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

Кроме того, отмечено в возражении, промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности "оригинальность" согласно пункту 19.5.2 (3) «Правил...», поскольку для всех признаков выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками оспариваемого промышленного образца.

В подтверждение данных выводов в возражении приведен сравнительный анализ запатентованного промышленного образца и ближайшего аналога, а также источники информации указанные выше.

С учетом изложенного и в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны промышленному образцу полностью согласно статье 29 Патентного закона Российской Федерации.

Проведение заседания коллегии палаты по патентным спорам назначено на 08.03.2008, о чем стороны были уведомлены надлежащим образом.

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

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.03.2008 патентообладатель отсутствовал, отзыв по мотивам возражения, представлен не был.

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.

На указанном заседании коллегии палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, были представлены на обозрение оригиналы источников информации [2], [3] и [4].

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

С учетом даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту правовая база для проверки охраноспособности запатентованного промышленного образца включает упомянутые выше Закон, Правила ППС и Правила ПО.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона патент может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности, установленным настоящим Законом.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является оригинальным. 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 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...» 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...» 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...» 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 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 сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объёме приведённого выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия.

В качестве ближайшего аналога к запатентованному изделию в возражении указано художественно-конструкторское решение автоматического выключателя ВА-57-35, фотоизображения которого представлены на обложке (в центре) каталога [2], в рекламном буклете [4] и в журнале [3].

Анализ представленных в материалах возражения документов показал следующее.

Информация, содержащаяся в статье на стр. 6 периодического издания [3], выпущенного в свет до даты приоритета оспариваемого промышленного образца не только подтверждает факт изготовления на протяжении 30 лет ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры» (далее - ОАО ДЗНВА) автоматических выключателей широкого ассортимента ряда, в том числе серии ВА35-57, но и востребованность данной продукции как на Российском рынке, так и за рубежом. Однако представленное на обложке журнала [3] фотоизображение изделия - автоматического выключателя ВА35-57 имеет мелкий масштаб, что затрудняет идентификацию его признаков с признаками изделия по оспариваемому патенту.

Документы [2], [4], [6] - [9], подтверждают то, что сведения об изделии "автоматический выключатель ВА57-35" могут быть включены в уровень техники в качестве общедоступных сведений, ставших известными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту в результате его использования.

Так в номенклатурном каталоге ОАО ДЗНВА [2] представлена информация о выпускаемой предприятием продукции – "автоматические выключатели" разных типов, включающих различные серии и модификации, в частности на обложке и на стр. 29, указанного каталога представлено фотоизображение автоматического выключателя марки «ВА 57-35». Идентичная фотография представлена в рекламном буклете [4],

выпущенном ОАО ДЗНВА согласно договору [5], исполнение которого подтверждено актом – приемки и платежным поручением.

Наличие договоров поставок [6] - [9] автоматических выключателей производства ОАО ДЗНВА типа ВА 57-35» с приложенными к ним соответствующими спецификациями на поставку, товарно - транспортными накладными, счет - фактурами и платежными документами свидетельствуют о купле - продаже автоматических выключателей марки «ВА 57-35» до даты приоритета оспариваемого промышленного образца.

При этом покупатель, как собственник данного конкретного автоматического выключателя имел возможность свободно распоряжаться данным изделием, в частности разглашать или не разглашать сведения о внешнем виде купленного выключателя.

Таким образом сведения об изделии - автоматический выключатель марки «ВА 57-35» считаются общедоступным по факту его купли-продажи и включаются в уровень техники в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона.

С учетом изложенных обстоятельств Палата по патентным спорам сочла возможным рассмотреть в качестве ближайшего аналога изображение известного выключателя, представленное в источнике [2] или [4].

Сравнительный анализ существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и включенных в перечень существенных признаков оспариваемого промышленного образца с признаками, присущими известному из источника [2], изделию показывает, что обоим изделиям присущи следующие общие признаки:

- наличием корпуса, состоящего из крышки и основания;
- вертикальной ориентацией корпуса, по форме приближенного к параллелепипеду;
- выполнением на передней плоскости крышки горизонтальных перепадов, образующих уступы вверху и внизу;

- наличием в средней части панели крышки выступающей части в виде параллелепипеда со смещением вправо - вниз;
- наличием органа управления слева выступающей части в виде передвижной рукоятки с фиксированными положениями;
- наличием трех круглых отверстий для монтажа проводов на верхних и нижних уступах;
- наличием на верхней и нижней плоскостях выключателя продольных пазов;
- наличием товарного знака предприятия;
- наличием маркировки положений "О" и "I";
- наличием на верхнем и нижнем уступах крышки овальных углублений, в которых расположены отверстия под винты крепления крышки и самого выключателя;
- наличием тестовой кнопки контрастного цвета слева от выступающей части панели крышки;
- выполнением боковых и передних ребер корпуса выключателя скругленными;
- выполнением рукоятки контрастного цвета;
- расположением маркировки положений "О" и "I" по оси перемещения передвижной рукоятки сверху и снизу;

Данные совпадающие признаки являются зрительно активными и доминирующими элементами, формирующими зрительный образ и впечатление от внешнего вида изделия (выключателя) у потребителя.

Следует согласиться с лицом, подавшим возражение в том, что остальные признаки, приведенные в перечне существенных признаков оспариваемого патента зрительно неотличимы потребителем от решения известного изделия [2] и не участвуют в формировании иного зрительного

образа изделия, не создают своеобразия изделия, т.е. не обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Так признаки "наличие...монтажных полостей..." и "... выполнение продольных пазов трапецеидального профиля..." обусловлены техническими требованиями для дальнейшей сборки (монтажа) выключателя. Учитывая то, что в процессе эксплуатации изделия верхняя и нижняя плоскости закрыты для обозрения, то внешний вид выключателя при его использовании определяют лицевая и боковая его части. Следовательно указанные признаки не являются дизайнерской разработкой, направленной на придание изделию каких-либо эстетических особенностей, а обусловлены исключительно технической функцией и не участвуют в формировании внешнего вида изделия.

Признак "выполнение передвижной рукоятки скругленного профиля" не является зрительно активным элементом, поскольку рукоятки в известном изделии [2] и в изделии по оспариваемому патенту имеют аналогичную форму, а именно выполнены в виде значительно выступающего элемента в форме уплощенного прямоугольного параллелепипеда. Формы рукоятки визуальны настолько близки, что незначительное скругление не создает иного зрительного впечатления и не влияет на формирование внешнего вида изделия.

Данный вывод следует сделать и в отношении признака касающегося расположения маркировки положений "О" и "I" по оси перемещения передвижной рукоятки сверху и снизу. Действительно знаки, обозначающие фиксированное положение рукоятки по оси ее перемещения, как в изделии по оспариваемому патенту, так и на изображении известного выключателя [2] выполнены в виде небольших рельефных элементов в цвете поверхности, на которой расположены и сами по себе не являются зрительно активными элементами, поэтому их расположение с небольшим сдвигом

вправо в изделии по оспариваемому патенту не создает нового зрительного восприятия.

В отношении признаков касающихся наличия маркировки, ее расположения и цвета, следует отметить, то, что она присутствует как на изображении оспариваемого решения так и на изображении известного изделия в виде шрифтовых надписей и графических элементов и расположена на лицевой поверхности на видных местах, при этом выполнена в виде блока или отдельных надписей стандартным шрифтом, на лицевой поверхности прибора контрастным по отношению к светлому цвету прибора темным цветом и не влияет на создание нового зрительного образа выключателя.

Признак "наличие... слева от передвижной рукоятки, зон расположения рукоятки (включено, отключено вручную), выполненных контрастными цветами" также не оказывает существенного влияния на формирование внешнего вида изделия по сравнению с доминирующими, определяющими форму, композицию, конфигурацию отдельных крупных деталей (контрастная рукоятка и т.д.), элементами внешнего вида выключателя и может быть отнесен к маркировке.

Таким образом, проведенное сравнение позволяет сделать вывод о том, что известному изделию [2], присущи основные доминирующие признаки, формирующие зрительный образ изделия по оспариваемому патенту.

Остальные признаки, приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту зрительно неотличимы потребителем от решения известного изделия [2] и не участвуют в формировании иного зрительного образа изделия.

Данные обстоятельства обуславливают вывод о том, что запатентованный промышленный образец имеет особенности, которые не

позволяют его зрительно отличить от известного решения изделия (промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения), следовательно на основании подпункта (4) пункта 19.5.2 Правил и пункта 1 статьи 6 Закона оспариваемый промышленный образец не признается соответствующим условию патентоспособности "оригинальность".

Дальнейший анализ на соответствие оспариваемого промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность" по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 19.5.2 Правил, по мнению коллегии палаты по патентным спорам нецелесообразен.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее 13.12.2007, и признать патент Российской Федерации на промышленный образец №58528 недействительным полностью.**