

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

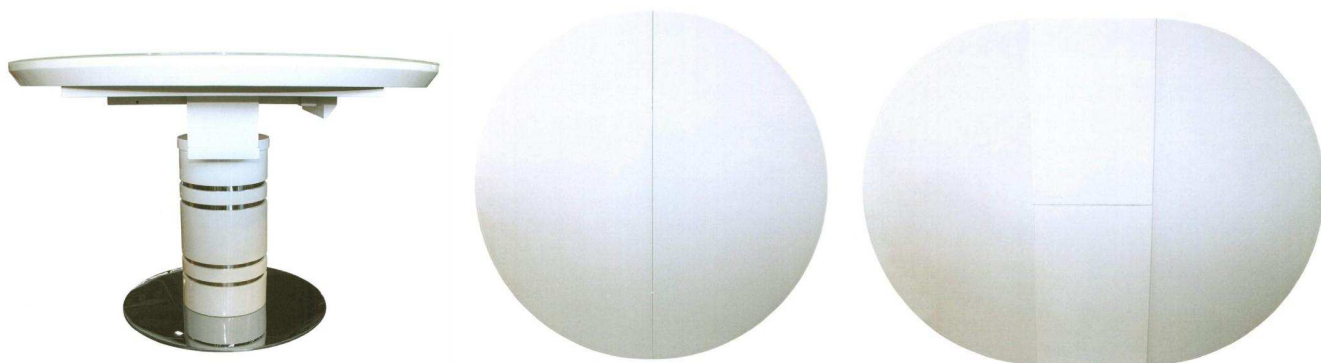
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 Кочана И.Г. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 07.02.2017, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №93626, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №93626 на промышленный образец «Стол» выдан по заявке №2014501659/49 с приоритетом от 29.04.2014. Обладателем исключительного права на данный патент является ООО «ИМС» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующим перечнем существенных признаков, отраженных на изображениях изделия:

«Стол,





характеризующийся:

- составом основных композиционных элементов: столешница, опора и основание;
- выполнением столешницы в плане круглой с наклонными узкими боковыми сторонами и фаской по окружности;
- выполнением столешницы трансформируемой, при этом в собранном виде она состоит из двух частей одного размера, а в разобранном виде - из четырех частей: двух - большего размера и двух - меньшего размера;
- выполнением опоры цилиндрической;
- выполнением на опоре под столешницей П-образного элемента для размещения меньших частей столешницы;
- выполнением на боковой поверхности опоры кольцевых канавок, расположенных попарно;
- выполнением основания в виде круглого диска».

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».

Доводы возражения сводятся к тому, что художественно-конструкторское решение внешнего вида изделия по оспариваемому патенту известно из сведений, содержащихся в патентном документе CN 302486924 S, опубл. 03.07.2013 (далее - [1]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

Отзыв на возражение от патентообладателя не поступил.

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

С учетом даты подачи заявки (29.04.2014), 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 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, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с пунктом 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 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.

Согласно подпункту (1) пункта 22.5.4 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.5 Регламента при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1352 Кодекса, нашедшие отражение на изображениях 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 случаях если:

(2.1) совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога (эффект имитации внешнего вида известного изделия). При оценке сходства до степени смешения принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий данного и однородного назначения (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей дизайнеров по разработке решения внешнего вида

изделия данного назначения, связанные, в частности, с функциональными особенностями изделия (учет степени свободы дизайнера).

(2.2) совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности существенных признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (ближайшего аналога - пункт 9.9.4.2 настоящего Регламента) особенностями, которые созданы:

- за счет изменения только размеров всего изделия (масштаба изделия) с сохранением всех остальных его признаков (сохранения форм, пропорций составляющих частей и (или) элементов, колористического решения и др.);

- за счет изменения только цвета всего изделия, но не колористического решения;

- за счет создания формы изделия в виде простой геометрической фигуры или тела, типа круга, кольца, многоугольника, шара, конуса, пирамиды, призмы, параллелепипеда, тора, без внесения каких-либо изменений в эти геометрические фигуры или тела;

- за счет изменения только количества однотипных элементов, без изменения структуры или системы их расположения в композиции внешнего вида изделия без влияния этого изменения на указанные заявителем особенности решения внешнего вида изделия;

- за счет только повторения формы, свойственной изделиям определенного назначения, и использования другого материала, в частности, с целью имитации известного внешнего вида (например, изделие из полимерного материала, имитирующее изделие, традиционно выполняемое из дерева);

- за счет только копирования внешнего вида известных изделий другого назначения (при разработке игрушки "автомобиль" скопировано решение внешнего вида известной модели автомобиля марки БМВ), архитектурных сооружений и т.п. без применения приемов стилизации и переработки;

- за счет только составления набора (комплекта) из известных порознь изделий, без изменения их внешнего вида;

(2.3) 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 - пункт 9.9.4.2 настоящего Регламента) 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.

Согласно подпункту (3) пункта 22.5.5 Регламента проверка оригинальности промышленного образца проводится после установления новизны промышленного образца. Проверка включает следующую последовательность действий.

(3.1) Выявление по результатам проведенного поиска наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 9.9.4.2 настоящего Регламента.

(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) Анализ отличий и оценка сходства до степени смешения проверяемого промышленного образца и выявленного ближайшего аналога проводится с учетом степени свободы дизайнера (подпункт (2.1) настоящего пункта). Если в результате анализа сделан вывод о несходстве до степени смешения проверяемого промышленного образца и ближайшего аналога, может быть сделан вывод о соответствии проверяемого промышленного образца требованиям основания, указанного в подпункте (2.1) настоящего пункта.

(3.4.2). При выводе о соответствии промышленного образца условию оригинальности по основанию, указанному в подпункте (2.1) настоящего пункта, проводится проверка по основаниям, указанным в подпункте (2.2) настоящего

пункта. В частности, проверяется характер отличий в существенных признаках проверяемого промышленного образца от ближайшего аналога и в случае необходимости проводится дополнительный поиск.

(3.4.3) При положительном выводе о соответствии промышленного образца условию оригинальности по основанию, указанному в подпункте (2.2) настоящего пункта, проводится проверка по основанию, указанному в подпункте (2.3) настоящего пункта. 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.

Согласно подпункту (4) пункта 22.5.5 Регламента, если в результате анализа отличий подтверждено, что проверяемый промышленный образец не подпадает ни под одно из указанных в подпунктах (2.1), (2.2), (2.3) настоящего пункта оснований, делается вывод о его оригинальности.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 23.3 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.

Согласно подпункту (2) пункта 23.3 Регламента датой, определяющей включение опубликованных патентных документов в общедоступные сведения, является, указанная на них дата опубликования.

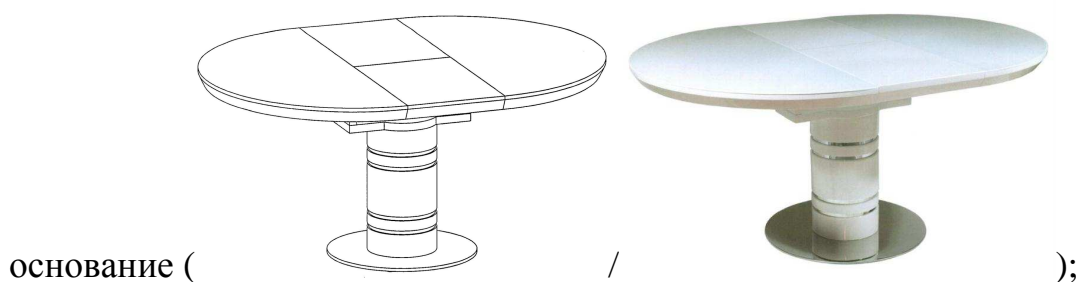
Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенном выше перечне.

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

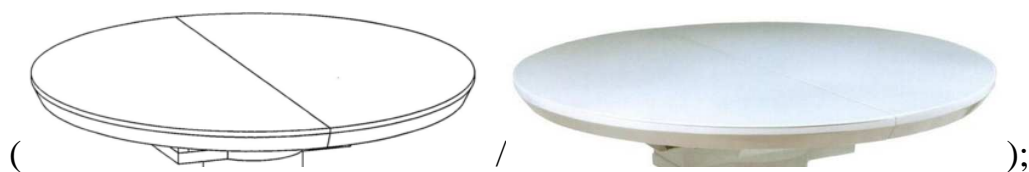
В качестве ближайшего аналога промышленного образца по оспариваемому патенту, которому присущи все признаки перечня существенных признаков, в возражении указан промышленный образец по патентному документу [1]:

Стол по патентному документу [1] и промышленный образец по оспариваемому патенту характеризуются следующими одинаковыми признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными в перечень существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту:

- состав основных композиционных элементов: столешница, опора и



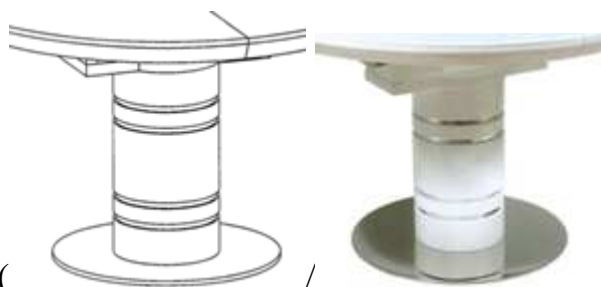
- выполнением столешницы в плане круглой с наклонными узкими боковыми сторонами и фаской по окружности



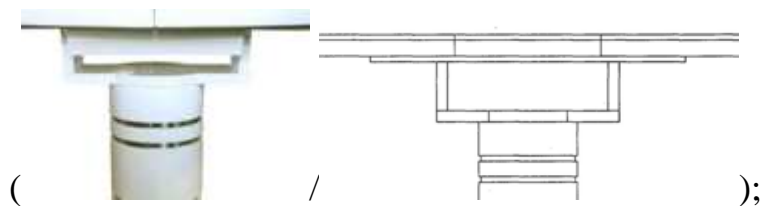
- выполнением столешницы трансформируемой, при этом в собранном виде она состоит из двух частей одного размера, а в разобранном виде - из четырех частей: двух - большего размера и двух - меньшего размера



- выполнением опоры цилиндрической (



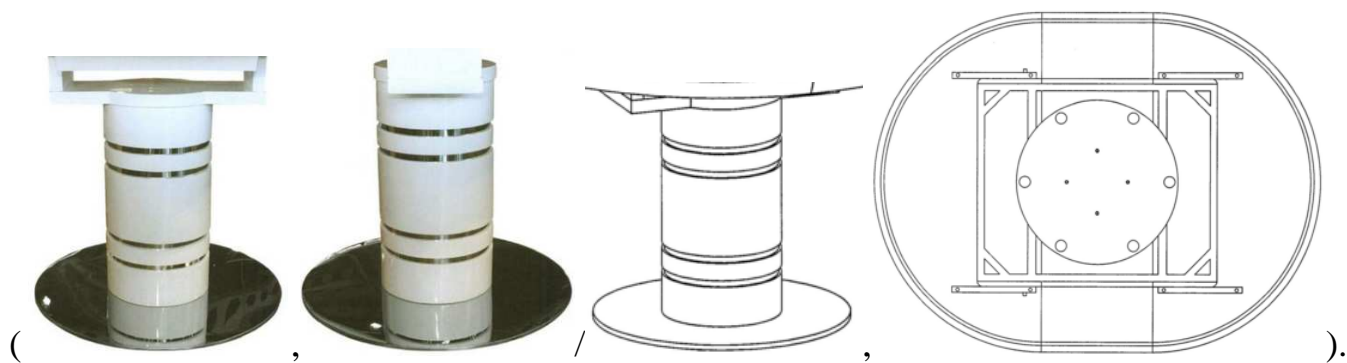
- выполнением на опоре под столешницей П-образного элемента для размещения меньших частей столешницы



- выполнением на боковой поверхности опоры кольцевых канавок,



- выполнением основания в виде круглого диска



Таким образом, совокупность всех признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, присуща столу по патентному документу [1].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

В соответствии с процитированными выше подпунктами (2) и (3) пункта 22.5.5 Регламента, оценка условия патентоспособности «оригинальность» предполагает, в частности, выявление признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, которыми он отличается от ближайшего аналога. Однако признаки, отличающие промышленный образец по оспариваемому патенту от решения внешнего вида изделия по патентному документу [1] (ближайший аналог), выявлены не были.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2017, патент Российской Федерации на промышленный образец №93626 признать недействительным полностью.