

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «М ЛОК» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.11.2014 против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №87716, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец «Дверь» выдан по заявке №2012502375/49 с приоритетом от 13.07.2012 на имя ЗАО «Стройресурс» (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

«Дверь,

характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: дверное полотно и дверная коробка;
- выполнением дверного полотна прямоугольной формы с четырехугольными филенками в центральной части разной ширины, расположенными в ряд;
- выполнением филенок дверного полотна большей ширины с изогнутой поверхностью, чередующихся с филенками меньшей ширины, углубленными относительно поверхности дверного полотна;
- наличием на дверном полотне глазка, ручки и замочных скважин круглой формы».

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

По мнению лица, подавшего возражение, информация об изделии аналогичном изделию по оспариваемому патенту «была доступна неограниченному кругу лиц задолго до даты приоритета оспариваемого патента». В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- договор на выполнение полиграфических работ с приложениями: заявка, макет буклета «Стальные двери Форпост, модельный ряд 2010 года, акт-приемки, квитанция об оплате (далее - [1]);

- приказ № 8; приказ № 12 о порядке наименований продукции (далее - [2]);

- письмо от генерального директора Выставочного центра ОАО

«Балтик –экспо» - организатора выставки ФАСАД 2011 год с приложениями:

- заявка на участие в выставке «Фасад-2011» от ООО «М ЛОК» (далее - [3]);

- буклет «Стальные двери «Форпост, модельный ряд 2010» (далее - [4]);

- каталог участников выставки ФАСАД за 2011 год (далее - [5]);

- справка от организатора выставки ФАСАД 2011 (далее - [6]);

- патент Российской Федерации на промышленный образец № 53510, дата публикации 16.10.2003 2011 год (далее - [7]);

- договор поставки № 7 от 01.01.2010 года с приложениями 2011 год (далее - [8]);

- каталог Toodoors 2011 год 2011 год (далее - [9]);

- каталог Toodoors 2012 год 2011 год (далее - [10]);

- каталог участников выставки MosBuild 2011 2011 год (далее - [11]);

- каталог участников выставки MosBuild 2012 2011 год (далее - [12]);

- фотографии с выставок на 6 л. в 1 экз. (далее - [13]);

-документы от организатора выставки MosBuild 2011 год (далее - [11]);

- договор № 2 на экспонирование образцов продукции 2011 год (далее - [12]);

- счет-фактуры № 402 и товарная накладная 2011 год (далее - [13]);

- счет фактуры № 439 и товарная накладная 2011 год (далее - [14]);

- счет фактуры № 608 и товарная накладная 2011 год (далее - [15]);

- платежное поручение № 96 от 12.08.2011 года 2011 год (далее - [16]);

- платежное поручение № 134 от 14.10.2011 года 2011 год (далее - [17]);

- платежное поручение № 145 от 21.10.2011 года 2011 год (далее - [18]);
- платежное поручение № 146 от 24.10.2011 года 2011 год (далее - [19]);
- платежное поручение № 150 от 28.10.2011 года 2011 год (далее - [20]);
- платежное поручение № 184 от 23.12.2011 года 2011 год (далее - [21]).

В качестве ближайшего аналога изделия «дверь» по оспариваемому патенту в возражении указано изделие - дверь модели №39, изображение которой представлено в макете буклета, приложенного к договору [1], а также в буклете [4], приложенному к письму генерального директора Выставочного центра ОАО «Балтик –экспо» - организатора выставки ФАСАД 2011.

В возражении приведен анализ признаков сравниваемых изделий, при этом отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, отличительный признак двери по оспариваемому патенту от двери, известной из каталога [4] - «наличие замочных скважин круглой формы» выражен некорректно, поскольку на изображениях изделия видны только накладки круглой формы, а не сами скважины. При этом отмечено, что указанный признак «широко известен из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, в частности из патента [7].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил 08.07.2015 отзыв, доводы которого по существу сводятся к следующему.

По мнению патентообладателя «документы, представленные в возражении, не подтверждают факт того, что с каталогами имел возможность ознакомиться неограниченный круг лиц (до даты приоритета)». В отзыве приведен анализ материалов, приложенных к возражению, на основании которого сделан вывод о том, что каталоги и рекламный буклет, являясь визуально-воспринимаемыми материалами, не могут быть привлечены для целей установления соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности.

Вместе с тем, в отзыве приведен анализ признаков, характеризующих дверь по оспариваемому патенту и дверь модель №39, внешний вид которой представлен в

буклете [4]. Патентообладатель отмечает, что сравниваемые изделия «не сходны по своим существенным признакам, формирующим зрительный образ каждого из них». Кроме того, указано, что отличительным признаком изделия по оспариваемому патенту от аналога является «наличие на дверном полотне глазка, ручки и замочных скважин круглой формы». При этом в отношении указания в возражении на известность части признаков изделия по оспариваемому патенту из патента [7] патентообладатель обращает внимание на то, что перенос элементов с одного изделия на другое сам по себе не может говорить об отсутствии оригинальности».

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

С учетом даты подачи заявки, 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.

Согласно подпунктам (1), (2) и (3) пункта 9.10.2. Регламента ПО перечень включает существенные признаки промышленного образца, обуславливающие

эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, представленного на его изображениях, и признаки, указывающие на назначение изделия. Признаки перечня должны быть выражены понятиями, смысловое содержание которых однозначно понятно пользователю изделия. Характеристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображении внешнего вида изделия. Не допускается включать в перечень характеристики неидентифицируемых на изображениях признаков промышленного образца, в частности, характеристики зрительно неразличимых на изображениях элементов внешнего вида изделия, зрительно неразличимых соотношений размеров элементов и абсолютных размеров элементов, указания на отсутствие каких-либо элементов.

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 ПО 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 подпункт 2.3 настоящего пункта).

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 подпунктом (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 подпункту (2) пункта 23.3 Регламента ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является: для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования; для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме приведённого выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, показал следующее.

Как следует из письма Генерального директора ОАО «Балтик-Экспо» и приложенных к нему материалов [3]- [6] в Калининградском выставочном центре «Балтик-Экспо» с 10 по 12 марта 2011 года проходила Международная строительная выставка «Фасад 2011». При этом Компания ООО «М ЛОК», являясь участником указанной выставки, экспонировала продукцию модельного ряда стальных и противопожарных дверей марки «Форпост», том числе модель двери №39, а также распространяла среди посетителей выставки буклет [4].

Следовательно, визуально воспринимаемый источник информации - буклет [4] может быть учтен при оценке соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», поскольку организатором Международной строительной выставки «Фасад 2011» документально подтверждена дата, с которой стало возможно его обозрение (см. подпункт (2) пункта 23.3 Регламента ПО).

В буклете [4] представлено изображение двери №39, внешний вид которой характеризуется следующими признаками общими с признаками, характеризующими внешний вид двери по оспариваемому патенту: дверная коробка и дверное полотно прямоугольной формы с четырехугольными филенками в центральной части разной ширины, расположенными в ряд. При этом филенки большей ширины выполнены с изогнутой поверхностью и чередуются с филенками меньшей ширины, углубленными относительно поверхности дверного полотна, на котором расположен глазок, ручка и замочные скважины. Отличительным признаком сравниваемых изделий является признак «выполнение замочных скважин круглой формы», включенный в перечень существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту.

Однако, в патентном документе [7] приведены сведения о решении, имеющем признак (прием выполнения «накладки» на замочные скважины круглой формы) совпадающий с вышеупомянутым отличительным признаком двери по оспариваемому патенту и обеспечивающий те же особенности решения внешнего вида изделия.

Здесь следует констатировать, что на изображениях изделия по оспариваемому патенту и изделия по патенту [7] визуально идентифицируется такой существенный признак как круглая форма накладок на замочные скважины, а форма отверстий для ключа (скважин) зрительно не различима (см. пункт 9.10.2 Регламента ПО).

Скважина, согласно определению, данному например, в Толковом словаре Ожегова, это узкое отверстие, щель. Замочная скважина (отверстие для ключа).

Таким образом, существенные признаки, характеризующие решение внешнего вида двери по оспариваемому патенту (т.е. признаки, включенные в перечень существенных признаков и отображенные (идентифицируемые) на изображениях изделия, не обуславливают творческий характер особенностей промышленного образца по оспариваемому патенту (см. подпункт (2.3) пункта 22.5.5. Регламента ПО).

Следовательно, в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» (пункт 1 статьи 1352 Кодекса).

Ввиду сделанного выше вывода о непатентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту, анализ материалов [8] - [21], представленных для усиления позиции возражения (см. приложение №4 к протоколу от 27.11.2015) не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.11.2014, патент Российской Федерации на промышленный образец №87716 признать недействительным полностью.