

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

Коллегия в порядке, установленном частью 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании ДЕРНЕК ГРУП ЭЛЕКТРИК ЭЛЕКТРОНИК ДЫШ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, Турция (далее – заявитель), поступившее 25.05.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 24.11.2015 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2014500171, при этом установлено следующее.

Заявка №2014500171 подана 20.01.2014, в рамках которой заявлен промышленный образец «Блок для двух розеток». В связи с указанием экспертизы (запрос от 26.09.2014) о нарушении единства терминологии, заявителем был скорректирован объем притязаний и 10.11.2014 к рассмотрению представлена следующая совокупность существенных признаков:

«Блок для двух розеток, характеризующийся:

- составом основных композиционных элементов: корпус и основание;
- выполнением основания в виде пластины четырехугольной конфигурации со скругленными углами, выступающими трапециевидной и петлеобразной частями, на виде спереди;

- выполнением корпуса на основе параллелепипеда со скругленными боковыми и передними ребрами;
- выполнением на передней стороне корпуса расположенных в ряд двух цилиндрических розеточных гнезд;
- выполнением заглушек в виде откидных крышек округлой формы, соединенных перемычками с розеточными гнездами, при этом перемычки расположены перпендикулярно длинным ребрам корпуса на виде спереди, а заглушки выполнены вытянутыми с диаметрально противоположной от перемычек стороны» (далее - перечень 1).

По результатам проверки патентоспособности заявленного решения Роспатентом 24.11.2014 было принято решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное решение не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что наиболее близким к заявленному промышленному образцу «Блок для двух розеток» по совокупности существенных признаков решением является решение внешнего вида изделия того же (или однородного) назначения, раскрытое в патенте на промышленный образец RU 79942S «Розетка тройная с заглушками», сведения о патенте на промышленный образец опубликованы 16.10.2011 (далее - [1], ближайший аналог).

Сопоставительный анализ изображений заявленного и известного решений показал, что представленные изделия характеризуются одинаковыми совокупностями доминантных (существенных) признаков, формирующими одинаковое зрительное впечатление, а именно: состав композиционных элементов корпуса и их форма, наличие и форма цилиндрических розеточных элементов и крышек на них.

При этом экспертизой указано, что заявленный промышленный образец имеет отличительные особенности, которые заключаются в ином количестве на передней

части корпуса цилиндрических участков с крышкой, расположением перемычек относительно ребер корпуса и направлением вытянутой части заглушек.

Однако приведенные отличия не являются зрительно активными, не создают иной зрительный образ, отличающий заявленный промышленный образец от известного решения, т.е. могут быть отнесены к нюансным (несущественным) признакам.

В отношении довода заявителя об ограничении возможности дизайнеров по разработке решения внешнего вида изделия данного назначения в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявитель по заявке №2014500171 на промышленный образец (ЗАО «Группа компаний Дернек») и патентообладатель патента на промышленный образец RU 79942S (ДЕРНЕК ГРУП ЭЛЕКТРИК ЭЛЕКТРОНИК ДЫШ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, Турция) являются разными юридическими лицами, а возможности дизайнера при разработке изделий данного назначения не ограничены формой корпуса, его переработкой и т.п.

В итоге, в заключении по результатам экспертизы приведен вывод о том, что заявленное решение внешнего вида изделия не является оригинальным, так как совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью существенных признаков внешнего вида изделия того же назначения.

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что сходство сравниваемых изделий отсутствует, поскольку заявленный промышленный образец «Блок для двух розеток» имеет следующие эстетические особенности, отличающие его от противопоставленного ближайшего аналога [1]: основание выполнено выступающим за пределы корпуса; корпус выполнен на основе параллелепипеда со скругленными ребрами; на одной из сторон корпуса выполнены расположенные в ряд цилиндрические элементы с заглушками, соединенными с элементами перемычками, расположенными перпендикулярно длинным сторонам корпуса на виде спереди, при этом заглушки выполнены

округлой конфигурации, включающими выступающие участки и выделенные зоны четырехугольной конфигурации; сбоку от корпуса расположен выступ на основе призмы, с наклонной верхней стороной трапециевидной конфигурации, проработанный выемками, с выступающим элементом на одном из торцов, выполненным округлой конфигурации и разделенным на участки разных размеров; один из выступающих участков основания выполнен со скругленным выступом, проработанным отверстием треугольной конфигурации; на нижней стороне основания расположены округлые элементы, соединенные перемычками друг с другом и со сторонами основания.

Вышеуказанные отличительные признаки обеспечивают, по мнению заявителя, наличие у заявляемого промышленного образца таких эстетических особенностей, как художественно-информационная выразительность, рациональность формы и целостность композиции изделия в целом. И в результате совокупность приведенных существенных признаков определяет общее зрительное впечатление, производимое заявленным промышленным образцом, отличное от общего зрительного впечатления, производимого ближайшим аналогом.

Заявитель также отмечает, что возможности дизайнеров по разработке решения внешнего вида изделия данного назначения ограничены. Указанная позиция обосновывается тем, что правообладатель противопоставленного патента на промышленный образец RU 79942S и ЗАО «Группа компаний Дернек» (первоначальный заявитель на промышленный образец по заявке №2014500171, который впоследствии на стадии рассмотрения возражения в палате по патентным спорам передал право на получение патента ДЕРНЕК ГРУП ЭЛЕКТРИК ЭЛЕКТРОНИК ДЫШ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, Турция), являются аффилированными лицами, поскольку входят в одну группу компаний, в связи с чем дизайнеры, разрабатывающие внешний вид изделий, производимых группой компаний, обязаны сохранять характерный стиль продукции.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и выдать патент на промышленный образец по заявке № 2014500171 с уточненным перечнем существенных признаков:

«Блок для двух розеток, характеризующийся:

- составом основных композиционных элементов: корпус и основание;
- выполнением основания в виде пластины четырехугольной конфигурации со скругленными углами, выступающей за пределы корпуса;
- выполнением корпуса на основе параллелепипеда со скругленными ребрами;
- наличием на одной из сторон корпуса расположенных в ряд цилиндрических элементов с заглушками, соединенными с элементами перемычками, расположенными перпендикулярно длинным сторонам корпуса на виде спереди, при этом заглушки выполнены округлой конфигурации, включающими выступающие участки и выделенные зоны четырехугольной конфигурации;
- наличием сбоку от корпуса выступа на основе призмы, с наклонной верхней стороной трапециевидной конфигурации, проработанного выемками, с выступающим элементом на одном из торцов, выполненным округлой конфигурации и разделенным на участки разных размеров;
- выполнением одного из выступающих участков основания со скругленным выступом, проработанным отверстием треугольной конфигурации; наличием на нижней стороне основания округлых элементов, соединенных перемычками друг с другом и со сторонами основания» (далее – перечень 2).

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

С учетом даты подачи заявки (20.01.2014), правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца включает Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - 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 пункту 9.10.1. Регламента ПО перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца.

Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые определяют объем правовой охраны (притязания заявителя).

Согласно подпунктам (1-3) 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.

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 (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

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 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.4 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 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.

Существо заявленного промышленного образца «Блок для двух розеток» выражено в приведенном выше перечне 1 существенных признаков (скорректированном заявителем 10.11.2014), отображенных на изображениях изделия.

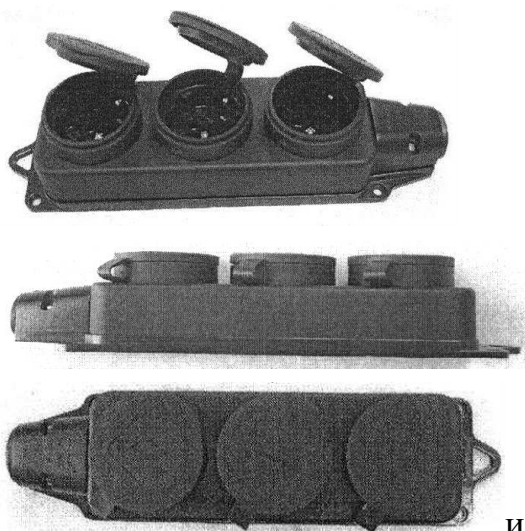
В частности, заявленное решение имеет следующий общий вид в ракурсе $\frac{3}{4}$



спереди:

Наиболее близким аналогом заявленного промышленного образца является решение внешнего вида изделия, известное из патентного документа [1].

Промышленному образцу «Розетка тройная с заглушками» по патентному документу [1] предоставлена правовая охрана в объеме совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия



и включенных в перечень следующих

существенных признаков:

- наличием корпуса, выполненного четырехугольной формы со скругленными углами в плане;
- наличием по периметру корпуса выступающего основания, выполненного с отверстиями в углах;
- наличием на верхней стороне основания расположенных в ряд трех цилиндрических розеточных гнезд;

- выполнением заглушек в виде цилиндрических откидных крышек, соединенных перемычками с розеточными гнездами;

- наличием сбоку от корпуса выступа округлой конфигурации, выполненного зауженным к свободному концу.

Следует признать правомерность вывода экспертизы о том, что внешний вид заявленного промышленного образца производит такое же общее зрительное впечатление, которое производит внешний вид известного из патентного документа [1] изделия. Сравнимые изделия (представленные на изображениях) сходны до степени смешения (эффект имитации внешнего вида известного решения), поскольку геометрическая форма элементов, их взаиморасположение и взаимосвязь характеризуются одинаковыми совокупностями существенных признаков, формирующими одинаковое зрительное впечатление.

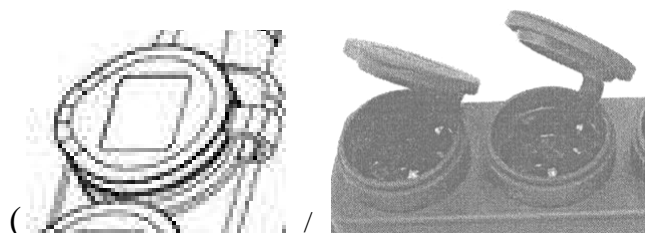
Сходство обусловлено совпадением общего зрительного впечатления от сопоставляемых изделий, производимого совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях заявленного промышленного образца и изделия по патентному документу [1].

Действительно, заявленному промышленному образцу «Блок для двух розеток» и изделию «Розетка тройная с заглушками» по патентному документу [1] присущи следующие одинаковые зрительно активные (доминантные) существенные признаки, формирующие внешний вид изделия: основание многоугольной конфигурации со скругленными углами, выступающее за пределы корпуса; одна сторона основания имеет трапецевидную форму, а противоположная сторона основания выполнена прямой и дополнена в средней части петлеобразным элементом; наличие круглых отверстий, расположенных в скругленных углах основания; корпус изделия имеет форму параллелепипеда со скругленными ребрами; на корпусе размещены цилиндрические розеточные гнезда с заглушками; заглушки выполнены в виде цилиндрических крышек с выступающими зонами, которые соединены перемычками с розеточными гнездами; наличием сбоку от корпуса выступа округлой формы, который имеет сужение к свободному концу и два отверстия, которые симметрично расположены в боковых частях выступа.

Вместе с тем, заявленное решение имеет особенности, отличающие его от ближайшего аналога, известного из патентного документа [1], которые заключаются в следующем. В заявленном промышленном образце на корпусе выполнено на одно цилиндрическое розеточное гнездо с крышкой меньше, чем на корпусе изделия по патентному документу [1]. Иным образом расположены переключки, соединяющие крышки с корпусом (расположены перпендикулярно к ребру корпуса) и имеют иное направление выступающие части крышек.

Отличительная особенность заявленного промышленного образца, выразившаяся в наличии двух розеточных гнезд с крышками (вместо трех), не обусловлена творческим характером, поскольку исключен один однотипный элемент, при этом его исключение не повлияло на структуру композиционного построения изделия в целом.

Что касается расположения переключек и направления выступающей части крышек, то изменение пространственного положения указанных элементов



(), без внесения каких-либо изменений в сами элементы, является незначительным при общем визуальном восприятии внешнего вида изделия, недостаточно выразительно и не выделяется на общем фоне, а, следовательно - может быть отнесено 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 [1] (т.е. заявленное решение имитирует внешний вид известного изделия). Мысленное исключение или включение указанных признаков, характеризующих нюансные особенности изделия, в совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца 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, выявленные отличия не создают иной зрительный образ и не позволяют отличить заявленное решение внешнего вида от известного решения по патентному документу [1].

Заявителем с возражением был представлен измененный перечень (перечень 2) существенных признаков заявленного промышленного образца. Анализ данного перечня показал, что такие приведенные в измененном перечне существенные признаки, как «выполнение основания в виде пластины четырехугольной конфигурации со скругленными углами, выступающей за пределы корпуса», «выполнение корпуса на основе параллелепипеда со скругленными ребрами», «наличие на одной из сторон корпуса расположенных в ряд цилиндрических элементов с заглушками, соединенными с элементами перемычками, расположенными перпендикулярно длинным сторонам корпуса на виде спереди, при этом заглушки выполнены округлой конфигурации, включающими выступающие участки и выделенные зоны четырехугольной конфигурации», «наличие сбоку от корпуса выступа на основе призмы, с наклонной верхней стороной трапецевидной конфигурации, проработанного выемками, с выступающим элементом на одном из торцов, выполненным округлой конфигурации и разделенным на участки разных размеров», «выполнение одного из выступающих участков основания со скругленным выступом, проработанным отверстием треугольной конфигурации», также присущи изделию «Розетка тройная с заглушками» по патентному документу [1].

Заявленный промышленный образец, с учетом измененного перечня, отличается от промышленного образца по патентному документу [1] наличием такого признака, как «наличием на нижней стороне основания округлых элементов, соединенных перемычками друг с другом и со сторонами основания».

Вместе с тем, в данном случае речь идет об особенностях исполнения оборотной стороны изделия, которая не видна в процессе его эксплуатации. В этой

связи указанный признак отнесен к категории зрительно неразличимых признаков, которые не влияют на общее зрительное восприятие внешнего вида заявленного изделия.

Таким образом, указанные особенности не позволяют отличить заявленное решение внешнего вида от известного решения по патентному документу [1], поскольку совокупность перечисленных существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида известного изделия того же назначения, раскрытого в патентном документе [1].

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что внесение изменений в перечень существенных признаков заявленного промышленного образца, не устраняет причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условию патентоспособности «оригинальность».

Необходимо отметить, что на основании пункта 4 статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации по инициативе заявителя сведения о заявителе были изменены, в связи с чем коллегия оценивала довод возражения о наличии ограничения возможности дизайнера по разработке внешнего вида заявленного изделия с учетом того, что заявитель и патентообладатель противопоставленного патентного документа [1] являются одним и тем же лицом - ДЕРНЕК ГРУП ЭЛЕКТРИК ЭЛЕКТРОНИК ДЫШ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, Турция.

Заявитель настаивает на том, что дизайнеры указанной турецкой компании при разработке заявленного изделия были обязаны сохранить характерный стиль продукции компании.

Вместе с тем под степенью свободы дизайнера понимаются ограничения возможностей дизайнеров в целом, а не ограничения возможностей дизайнеров конкретной организации с учетом уже имеющихся у неё изделий аналогичного назначения. В связи с изложенным соответствующий довод заявителя признан неубедительным.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о соответствии заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», предусмотренному пунктом 3 статьи 1352 Кодекса и подпункту 2.1 пункта 22.5.5 Регламента ПО.

Доводы особого мнения, представленного заявителем в корреспонденции, поступившей 08.09.2016, по существу касаются соответствия заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность» с учетом имеющегося, по мнению заявителя, ограничения степени свободы дизайнера. Позиция коллегии по вопросу соответствия заявленного промышленного образца данным нормам Кодекса и Регламента ПО изложена в мотивировочной части заключения и не требует дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.05.2015, решение Роспатента от 24.11.2014 оставить в силе.