

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам 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 Колмакова Е.В. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 25.01.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2011502742/49, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Элемент железобетонного ограждения (четыре варианта)», со следующим перечнем существенных признаков, принятым к рассмотрению по существу.

«Элемент железобетонного ограждения (вариант 1) характеризующийся:

- выполнением в виде панели прямоугольной формы;
  - наличием на поверхности панели элементов, расположенных на приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга, с созданием эффекта плотного заполнения поверхности,
- отличающийся:
- выполнением с фасадной стороны по бокам панели уступов;
  - выполнением элементов тонированными, имитирующими природный материал;
  - выполнением поверхности элементов имитирующей фактуру обработанной древесины;
  - выполнением элементов одинакового размера;

- выполнением элементов в виде половинок оцилиндрованных бревен;
- выполнением из элементов композиции в виде бревен, уложенных в ряд;
- композиционным решением, основанном на горизонтальном расположении элементов.

Элемент железобетонного ограждения (вариант 2) характеризующийся:

- выполнением в виде панели прямоугольной формы;
- наличием на поверхности панели элементов, расположенных на приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга, с созданием эффекта плотного заполнения поверхности,

отличающийся:

- выполнением по бокам панели уступов;
- выполнением элементов тонированными, имитирующими природный материал;
- выполнением поверхности элементов имитирующей фактуру обработанной древесины;
- выполнением элементов одинакового размера;
- выполнением элементов в виде половинок оцилиндрованных бревен
- выполнением из элементов композиции в виде бревен, уложенных в ряд;
- композиционным решением, основанном на горизонтальном расположении элементов - выполнением элементов на обеих поверхностях панели.

Элемент железобетонного ограждения (вариант 3) характеризующийся:

- выполнением в виде панели прямоугольной формы;
- наличием на поверхности панели элементов, расположенных на приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга, с созданием эффекта плотного заполнения поверхности,

отличающийся

- выполнением с фасадной стороны по бокам панели уступов;
- выполнением элементов тонированными, имитирующими природный материал;

- выполнением поверхности элементов имитирующей фактуру обработанной древесины,

- выполнением элементов одинакового размера;

- выполнением элементов в виде доски;

- выполнением из элементов композиции в виде досок, уложенных в ряд

- композиционным решением, основанном на горизонтальном расположении элементов, при этом элементы уложены «внахлест».

Элемент железобетонного ограждения (вариант 4) характеризующийся:

- выполнением в виде панели прямоугольной формы;

- наличием на поверхности панели элементов, расположенных на приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга, с созданием эффекта плотного заполнения поверхности,

отличающийся

- выполнением по бокам панели уступов;

- выполнением элементов тонированными, имитирующими природный материал;

- выполнением поверхности элементов имитирующей фактуру обработанной древесины,

- выполнением элементов одинакового размера,

- выполнением элементов в виде доски,

- выполнением из элементов композиции в виде досок, уложенных в ряд

- композиционным решением, основанном на горизонтальном расположении элементов, при этом элементы уложены «внахлест»;

- выполнением элементов на обеих поверхностях панели.

По результатам проверки патентоспособности 1-4 вариантов заявленной группы промышленных образцов в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия, Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 18.09.2012 ввиду несоответствия заявленной группы промышленных образцов условию патентоспособности «оригинальность» (пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

В решении Роспатента подчеркнуто, что «совокупность существенных признаков заявленной группы промышленных образцов «Элемент железобетонного ограждения (4 варианта)», нашедшая отражение на изображениях изделия, не признается обусловленной творческим характером особенностей изделия, которые созданы за счет только повторения формы, свойственной изделиям определенного назначения, и использования другого материала, в частности, с целью имитации известного внешнего вида, в данном случае заявленная группа изделий имитирует внешний вид деревянной обшивки».

Для подтверждения данного вывода в решении Роспатента приведены журнал «Обустройство и ремонт», №10(499), 4-15 марта 2009 г., с. 92 и проспект WECKMAN от 30.05.200. При этом отмечено, что заявленная группа изделий представляет собой варианты элементов железобетонного ограждения с проработкой их внешней поверхности, имитирующей внешний вид деревянной обшивки. Кроме того, указано, что характер проработки поверхности заявленных решений отличается лишь формой элементов, имитирующих природную фактуру дерева, т.е. имитирует обшивку деревянными материалами.

Заявитель в своём возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, выразил несогласие с решением Роспатента и отметил следующее.

По мнению заявителя в решении Роспатента «приведен анализ только внешнего вида элементов, выполненных на поверхности панели, при этом не принята во внимание совокупность существенных признаков» заявленной группы элементов железобетонного ограждения, выполненных в виде панелей. Кроме того, заявитель отмечает, что «задачей заявленной группы решений является не имитация внешнего вида обшивки, которая по своей сути не является изделием, а повышение эргономических свойств изделия и улучшение внешнего вида железобетонного изделия, за счет повышения художественной выразительности». При этом заявитель подчеркивает, что «заявленная группа элементов железобетонного ограждения - железобетонные панели являются самостоятельными частями железобетонного ограждения и имеют определенное назначение». Далее в возражении отмечено, что «заявленные панели имеют прямоугольную форму, вытянутую по горизонтали с

нестандартным соотношением сторон 1:0,39».

К возражению приложен перечень существенных признаков заявленной группы промышленных образцов в редакции, приведенной выше в настоящем заключении без каких-либо уточнений, или изменений.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки правовая база для оценки патентоспособности предложенной группы промышленных образцов 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), и Правила ППС.

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 9.4. Регламента ПО к изделиям могут быть отнесены любые изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности самостоятельные части изделий. К самостоятельным частям изделий относятся их функционально самостоятельные части, видимые в процессе эксплуатации изделия.

Согласно пункту 9.9.4.4.1 Регламента ПО промышленный образец характеризуется признаками внешнего вида изделия. Сущность промышленного

образца выражается в совокупности существенных признаков. Существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление. К несущественным признакам относятся такие признаки внешнего вида изделия, исключение которых из композиции промышленного образца не изменяет зрительного впечатления. При раскрытии сущности промышленного образца указываются все существенные признаки промышленного образца, при этом выделяются существенные признаки заявленного промышленного образца, являющиеся отличительными от ближайшего аналога.

Согласно подпунктам (1, 2, 3) пункта 9.10.2 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.

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 пунктом 3 статьи 1352 Кодекса, промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно подпункту (2.2) пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются

обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случае, если 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, в частности, 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).

Согласно подпункту (3) пункта 22.5.5 Регламента ПО проверка оригинальности промышленного образца включает следующую последовательность действий: выявление по результатам проведенного поиска наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 9.9.4.2 настоящего Регламента; сравнительный анализ и выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец отличается от наиболее близкого аналога; анализ отличительных существенных признаков (отличий) с целью определения соответствия проверяемого промышленного образца требованиям, указанным в пункте 2 настоящего пункта; проверяется характер отличий в существенных признаках проверяемого промышленного образца от ближайшего аналога и в случае необходимости проводится дополнительный поиск. 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.

Согласно подпункту (1) пункта 22.5.6 Регламента ПО если заявлена группа промышленных образцов, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов. Патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, когда патентоспособны все промышленные образцы группы.

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 23.3. Регламента ПО 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 визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение.

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС в случае отмены решения Роспатента, принятого по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента и доводов, приведенных в возражении, касающихся оценки соответствия заявленной группы промышленных образцов условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Элемент железобетонного ограждения» (четыре варианта) в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, приведенных в возражении, показал следующее.

Следует констатировать, что в решении Роспатента не соблюдена последовательность действий при проверке соответствия заявленной группы промышленных образцов условию патентоспособности «оригинальность», предписанная подпунктом (3) пункта 22.5.5 Регламента ПО, а именно: не указан по результатам проведенного информационного поиска наиболее близкий аналог, соответственно не выявлены отличительные существенные признаки и не приведен анализ отличий, с целью определения соответствия проверяемой группы



промышленных образцов требованиям, установленным подпунктом (2) пункта 22.5.5 Регламента ПО.

Таким образом, в решении Роспатента не приведены доводы, позволяющие сделать вывод о том, что заявленная группа промышленных образцов не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска.

В палату по патентным спорам 16.05.2013 были представлены результаты дополнительного информационного поиска и заключение экспертизы, в котором отмечено, что заявленная группа художественно-конструкторских решений не может быть признана соответствующей условию патентоспособности «оригинальность», т.к. существенные признаки не обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Для подтверждения данного вывода к заключению приложены следующие источники информации, выявленные в результате проведенного дополнительного информационного поиска:

- патент MD № 1014, МКПО (9) 25-02, 30.06.2008 (далее - [1]);
- патент BY № 396, МКПО (9) 25-02, 30.03.2001 (далее - [2]);
- патент UA № 3872, МКПО (9) 25-02, 15.11.2000 (далее - [3]);
- патент UA № 3585, МКПО (9) 25-02, 15.09.2000 (далее - [4]);
- патент BY № 403, МКПО (9) 25-02, 30.03.2001 (далее - [5]);
- патент UA № 3944, МКПО (9) 25-02, 15.11.2000 (далее - [6]);
- патент RU 49347 S, МКПО (9) 25-02, 16.09.2001 (далее - [7]);
- журнал «Красивые дома», выпуск 5(48), 2004, стр.144, изображение обшивки дома (далее - [8]);
- журнал «Мир и дом», № 4(52), 1999 г.; стр.109, изображение обшивки дома, расположенное в левом верхнем углу (далее - [9]);
- проспект «Рельеф», стр.10, изображение забора, с выставки «Отечественные строительные материалы», 05.02.2008 (далее - [10]);

- журнал «Дом и интерьер», стр.61, изображение дома, расположенное в правом верхнем углу, 11.06.2008 (далее - [11]);
- издание «Каталог недвижимости, Москвы и подмосковья», «ДОКИ», стр.38, изображение забора в правом верхнем углу, сентябрь 2007 (далее - [12]);
- проспект «Наш камень», стр.21, изображение обшитой стены, с выставки «Мосбилд», от 07.04.2010 (далее - [13]);
- каталог «ART STONE», фирмы «Идеальный камень», издание № 6, стр.62, с выставки «Мосбилд», 14.04.2010 (далее - [14]);
- журнал: «Формула строительства», № 6 (13), титульный лист, июль 2004 (далее - [15]);
- журнал фирмы «ROSSER», стр. 22, с выставка «Отечественные строительные материалы» 03.02.2009(далее - [16]);
- каталог фирмы «КОЛДИЗ», стр. 14, с выставки «Отечественные строительные материалы» 03.02.2010 (далее - [17]).

Примечание: указанные для рекламных проспектов и каталогов даты соответствуют датам штампов библиотечного фонда ФИПС, и являются датой с которой стало возможно их обозрение.

Заключение, представленное экспертизой, и результаты дополнительного информационного поиска были направлены в адрес заявителя.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил отзыв на упомянутое заключение по результатам дополнительного информационного поиска, в котором отметил следующее.

По мнению заявителя, признак «уступы», характеризующий все 4 варианта заявленной группы промышленных образцов, «имеет эргономическую функцию, т.к. позволяет выполнить панель более тонкой и обеспечить примыкание панели к пазу более эстетичным из-за отсутствия щелей и впадин».

Кроме того, заявитель повторно отмечает, что «заявляется не собранный вид ограждения, забора, а конкретное железобетонное изделие – панель». При этом «на внешнем виде заявленных промышленных образцов отражен существенный

признак, не внесенный в перечень – соотношение сторон 1:0,139, в то время как панель-аналог имеет стандартный размер».

Анализ доводов, содержащихся в упомянутом заключении и касающихся результатов дополнительного информационного поиска, а также доводов, представленных заявителем, показал следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Элемент железобетонного ограждения» (четыре варианта)» в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий.

Здесь необходимо отметить следующее. Признак «выполнение по бокам панели уступов», включенный в перечень существенных признаков заявленной группы решений (4 варианта) правомерно не принят к рассмотрению при экспертизе заявки по существу, поскольку не может быть отнесен к существенным признакам внешнего вида заявленных изделий согласно подпункту (1) пункта 9.9.4.4 Регламента ПО. Действительно, исключение из композиций заявленной группы промышленных образцов признака, характеризующего выполнение уступов, не изменяет зрительного впечатления от внешнего вида вариантов изделий. Кроме того, указанные «уступы» обусловлены исключительно технической функцией и предназначены для крепления элементов железобетонного ограждения в пазах столбов ограждения, что подтверждается и смысловым содержанием данного признака. При этом сами «уступы» не будут обозреваться в целом изделии.

Наиболее близким аналогом заявленной группы решений внешнего вида элемента железобетонного ограждения (4 варианта), «выполненного в виде панели прямоугольной формы» является известная из патента [1] бетонная панель - составная часть, представленного на изображении части бетонного ограждения (см. fig 6). При этом известная из патента [1] панель имеет прямоугольную форму, вытянутую по горизонтали, а фасадная поверхность панели проработана горизонтально ориентированными декоративными элементами одинакового размера, расположенными на приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга с созданием эффекта плотного заполнения поверхности, тонированными, имитирующими природный материал – древесину.

Заявленные варианты элемента железобетонного ограждения имеют то же назначение, что и ближайший аналог и отличаются от него характером проработки их лицевой поверхности, фактурой имитирующей древесный материал, а именно:

- по варианту 1 и по варианту 2 поверхность железобетонных элементов ограждения выполнена декоративными элементами в виде уложенных в ряд половинок оцилиндрованного бревна, имитирующих фактуру обработанной древесины в виде бревен.

Однако, такое композиционное решение обшивки древесным материалом в стиле блок-хаус, традиционно и широко выполняется из древесины, широко используется в области строительства, в том числе при возведении ограждений, и раскрыто в источниках информации [13], [1], [1 (fig 7)].

- по варианту 3 и по варианту 4 поверхность железобетонной панели (элемента ограждения) выполнена в виде уложенных в горизонтальные ряды досок «внахлест», т.е. в данном случае наблюдается имитация обшивки древесным материалом – доской. Однако использование такой фактуры также широко известно в области строительства, в том числе при возведении ограждений и раскрыто в источниках информации [8] - [12].

Кроме того, указанная в вариантах 2 и 4, заявленных в качестве промышленного образца изделий, декоративная проработка поверхности выполнена с обеих сторон панели.

Однако, прием выполнения декоративной проработки поверхности с обеих сторон панели также широко применяем в данной области строительства и возведения ограждений и известен из источников информации [15] - [17].

В отношении отличительного, по мнению заявителя, признака: соотношение сторон панели 1:0,139, «отраженного на внешнем виде изделий, но не внесенного в перечень существенных признаков», следует отметить.

Указанный признак отсутствовал в первоначальной редакции перечня и не был внесен в перечень существенных признаков заявленной группы решений, представленный в возражении, следовательно, не может быть принят во внимание,

поскольку заявитель уже воспользовался возможностью для реализации своих процессуальных прав, связанных с корректировкой перечня.

Независимо от сказанного, в отношении признака: «соотношение сторон панели 1:0,139» для сведения целесообразно отметить, что согласно подпункту (3) пункта 9.10.2 Регламента ПО не допускается включать в перечень существенных признаков промышленного образца характеристики зрительно не различимых соотношений размеров и абсолютных размеров элементов.

При этом, следует обратить внимание заявителя на то, что ближайший аналог, известный из патента [1] также, как и заявленные решения по вариантам 1-4, имеет форму прямоугольника значительно вытянутого по горизонтали, с соотношением сторон приблизительно 1:10.

Констатация, вышесказанного обуславливает вывод о том, что существенные признаки, характеризующие заявленную группу промышленных образцов, нашедшие отражение на изображениях изделия, не могут быть признаны обусловленными творческим характером особенностей изделия, поскольку отличительные особенности созданы за счет только повторения формы, свойственной изделиям определенного назначения, и использования другого материала, в частности, с целью имитации известного внешнего вида, в данном случае, имеет место имитация фактуры древесины на железобетонном элементе ограждения.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать заявленную группу решений соответствующей условию патентоспособности «оригинальность» (пункт 3 статьи 1352 Кодекса и подпункт (2.2) пункта 22.5.5 Регламента ПО).

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2013, отменить решение Роспатента от 18.09.2012 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на группу промышленных образцов по вновь открывшимся обстоятельствам.**