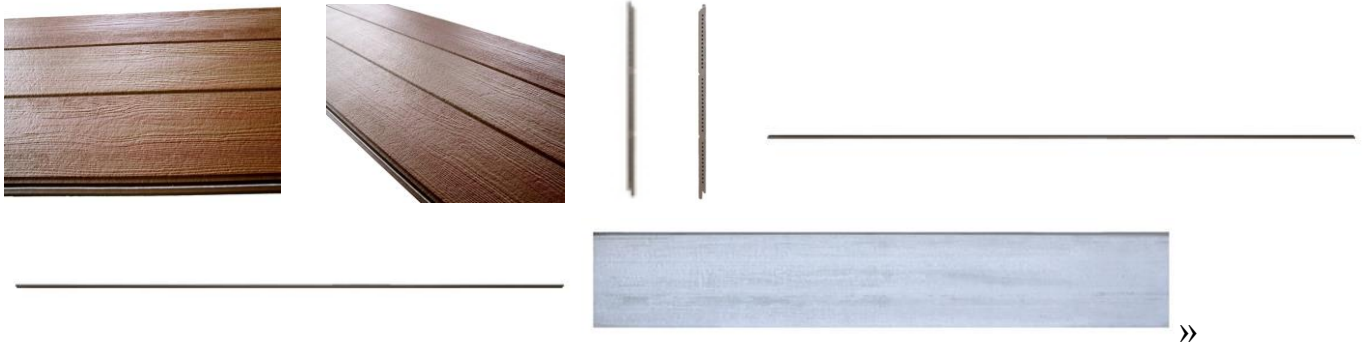


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОЛЛЕГИИ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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. №231-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» (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), и федеральным законом от 3 апреля 2017 г. № 55-ФЗ «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов», официальная публикация которого состоялась 4 апреля 2017 г., рассмотрела возражение компании Кей Эм Ю Ко., Лтд., Япония (далее – заявитель), поступившее 23.07.2021, на решение Роспатента от 25.12.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации № DM/207243, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Фиброцементный сайдинг» с приоритетом от 27.01.2020 в объеме изображений, представленных на дату подачи заявки:





По результатам рассмотрения Роспатентом 25.12.2020 принято решение об отказе ввиду того, что заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленный промышленный образец производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит внешний вид изделия (фасадная панель EF935), известный из «Каталог фасадных панелей НИСНИА», № 1, 2014, выставка «Mosbild-2014», дата выставки 01.04.2014, дата поступления в библиотеку ВПТБ 08.04.2014 (далее – [1]).

На решение Роспатента от 25.12.2020 в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

В возражении отмечено, что заявленный промышленный образец не производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит внешний вид изделия, известный из каталога [1].

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

С учетом даты подачи международной заявки (27.01.2020), правовая база для оценки патентоспособности заявленного предложения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их формы (далее – Правила ПО), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 695, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег.

№ 40242, и Акт 1960 г. Гаагского соглашения (действует с 1 января 2019 г.) (далее - Акт).

Согласно пункту (1) статья 12 Акта ведомство любой указанной Договаривающейся Стороны в случае, если в отношении отдельных или всех промышленных образцов, являющихся объектом международной регистрации, не соблюдены предусмотренные ее законодательством условия предоставления охраны, может полностью или частично отказать в признании действия любой международной регистрации на территории этой Договаривающейся Стороны.

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Согласно пункту 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

Согласно пункту 1 статьи 1391 Кодекса экспертиза заявки на промышленный образец по существу, в частности, включает:

- информационный поиск в отношении заявленного промышленного образца для определения общедоступных сведений, с учетом которых будет осуществляться проверка его патентоспособности;

- проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1352 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 71 Правил ПО к существенным признакам промышленного образца в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Согласно пункту 72 Правил ПО признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, если они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, являясь доминантными, и определяют общее зрительное впечатление. К несущественным признакам внешнего вида изделия относятся такие мало различимые, невыразительные признаки внешнего вида изделия, исключение которых из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления.

Согласно пункту 75 Правил ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, в частности, если:

1) совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения. Под информированным потребителем понимается гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у таких изделий. При сравнении общих

впечатлений, производимых заявленным промышленным образцом и противопоставленным промышленным образцом, принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий того же или сходного назначения, (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей авторов по разработке решения внешнего вида изделия такого назначения, связанные, в частности, с технической функцией изделия или его элемента и стандартизированными требованиями к изделию, если таковые имеются (степень свободы дизайнера);

3) совокупность существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, отличается от совокупности существенных признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения с особенностями, которые созданы за счет, в частности, изменения только цвета всего изделия, но не колористического решения;

4) совокупность существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, отличается от совокупности признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками заявленного промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических особенностей его внешнего вида, которые присущи заявленному промышленному образцу

Согласно пункту 45 Правил ППС выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания, препятствующие предоставлению объекту интеллектуальной собственности правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора. Информация об указанных основаниях доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение.

Существо заявленного промышленного образца отображено в объеме совокупности признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях.

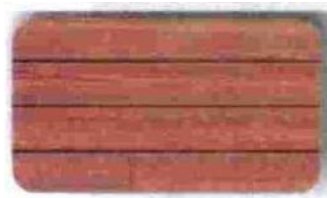
Анализ доводов возражения, касающихся соответствия заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного промышленного образца с внешним видом изделия, известным из каталога [1] (фасадная панель EF935), показал следующее.

заявленный промышленный образец



внешний вид изделия, известный из каталога [1]



Заявленный промышленный образец отличается от внешнего вида изделия, известного из каталога [1], следующими признаками:

- проработкой углов (далее – {А});
- меньшим расстоянием между составными элементами панелями (далее – {Б});

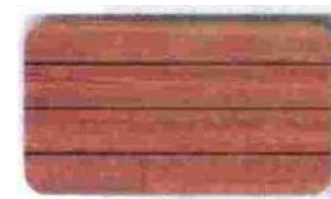
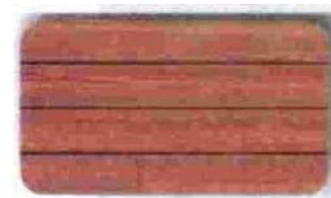
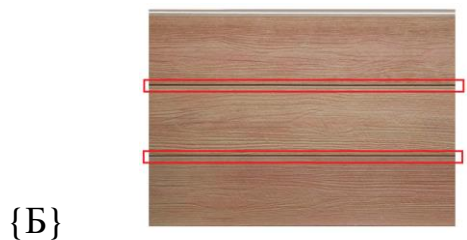
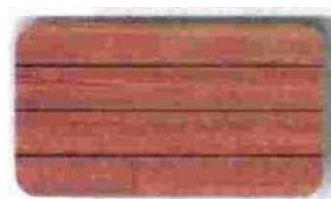
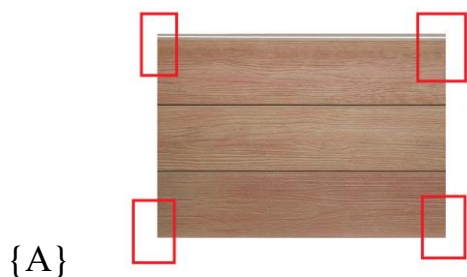
- меньшим количеством составных элементов панелей (далее – {B});
- проработкой лицевой поверхности панели (далее – {Г});
- проработка задней поверхности панели (далее – {Д});
- видом сбоку и сверху (сверху) (далее – {E });

заявленный промышленный

внешний вид изделия,

образец

известный из каталога [1]



При этом в отношении указанных отличительных признаков {А}-{Е} необходимо отметить следующее.

Признак {Д} не является видимым в процессе эксплуатации фиброцементного сайдинга, а его монохромная окраска по существу зависит только от вида материала, из которого он изготовлен. При этом следует отметить, что мысленное исключение этого признака из общего композиционного заявленного промышленного образца приведет лишь к иной монохромной окраске задней поверхности панели, которая, как было указано ранее, не является видимой в процессе эксплуатации фиброцементного сайдинга.

В свою очередь, признак {Е} по существу говорит о том, какая толщина у заявленного фиброцементного сайдинга. Однако, такой признак не определяет какие-либо эстетические особенности заявленного промышленного образца.

С учетом данных обстоятельств и в силу положений пункта 1 статьи 1352 Кодекса, а также пункта 72 Правил ПО данные отличительные признаки не являются существенными.

Признаки {А}-{Г} являются существенными ввиду того, что позволяют зрительно отличить заявленный промышленный образец от внешнего вида изделия, известного из каталога [1]. При этом их мысленное исключение из композиционного построения заявленного промышленного образца приведет к изменению общего зрительного впечатления, производимого этим промышленным образцом (см. пункт 72 Правил ПО).

Кроме того, признаки {А}, {Б}, {Г} обусловлены творческим характером ввиду того, что они являются зрительно активными и своей совокупностью придают заявленному промышленному образцу характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, т.е. индивидуализируют этот промышленный образец по отношению к внешнему виду изделия, известного из каталога [1], а также участвуют в создании общего впечатления, производимого данным промышленным образцом на информированного потребителя.

При этом следует отметить, что отраженные в каталоге [1] внешние виды



) по существу представляют собой аналоговый ряд, который говорит о том, что степень свободы дизайнера при разработке внешних видов фиброцементных сайдингов подвержена ограничению такими факторами, как размер панелей и их форма, что, в свою очередь, подтверждает сделанный выше вывод о творческом характере признаков {А}, {Б}, {Г} (см. пункт 75.1) Правил ПО).

Следовательно, можно сделать вывод о том, что заявленный промышленный образец не производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, что и внешний вид изделия, известный из каталога [1] (см. пункт 75.1) Правил ПО).

Таким образом, в возражении содержатся доводы о неправомерности принятого Роспатентом 25.12.2020 решения.

Учитывая данные обстоятельства, а также на основании положений пункта 1 статьи 1391 Кодекса материалы заявки были направлены на осуществление информационного поиска и оценку патентоспособности заявленного промышленного образца, предусмотренной пунктом 1 статьи 1352 Кодекса.

По результатам проведенного поиска 23.09.2021 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска.

В отчете о поиске указаны следующие источники информации:

- каталог [1] (фасадная панель EF935);

- патент US D382351, опубликован 12.08.1997 (далее – [2]);
- патент US D618824, опубликован 29.06.2010 (далее – [3]);
- патент US D428500, опубликован 18.07.2000 (далее – [4]);
- патент FR 885869-001, опубликован 02.10.1989 (далее – [5]);
- патент CN 200730334815, опубликован 22.07.2009 (далее – [6]);
- патент TR 2006-05687, опубликован 01.02.2007 (далее – [7]);
- патент TR 2009-03925, опубликован 01.02.2010 (далее – [8]).

При этом в указанном заключении отмечено, что заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности «оригинальность» ввиду того, что производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, что и внешний вид изделия, известный из каталога [1].

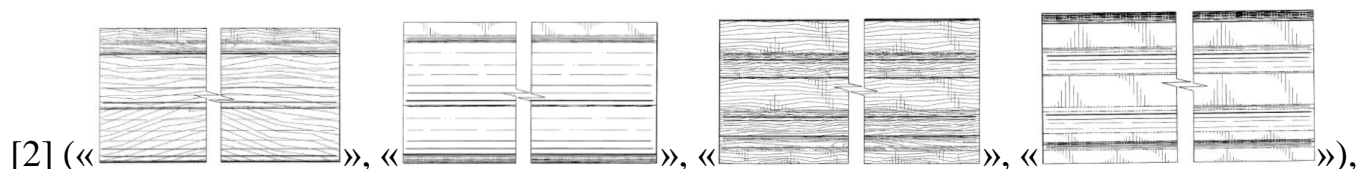
Упомянутые отчет о поиске и заключение к нему были размещены на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>», тем самым заявителю была представлена возможность ознакомления с данными материалами для представления своего мнения.

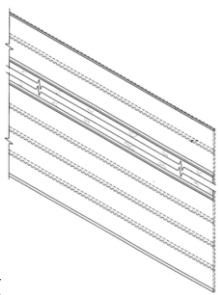
В свою очередь, от заявителя 17.11.2021 поступил отзыв на указанные материалы, доводы которого по существу сводятся к тому, что сведения, содержащиеся в источниках информации [1]-[8], не порочат «оригинальность» заявленного промышленного образца.

Анализ доводов и источников информации, содержащихся в вышеупомянутом заключении, а также доводов, изложенных в отзыве заявителя от 17.11.2021, и касающихся оценки соответствия заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

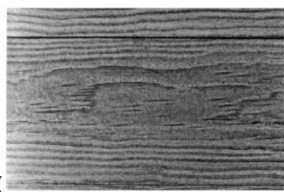
Как было указано в заключении выше, заявленный промышленный образец не производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, что и внешний вид изделия (фасадная панель EF935), известный из каталога [1].

Кроме того, анализ внешних видов изделий, известных из патентов

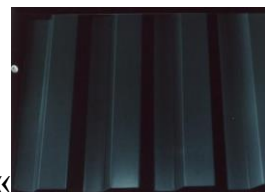




[3] («



[4] («



[5] («



[6] («



[7] («



[8] («

показал, что каждому из них не присущ признак {Г} и, следовательно, данные внешние виды как по отдельности, так и в совокупности с внешним видом изделия, известным из каталога [1], не позволяют сделать вывод о несоответствии заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность» (см. пункты 75.1), 75.4) Правил ПО).

В свою очередь, на заседании коллегии, состоявшемся 19.11.2021, коллегией



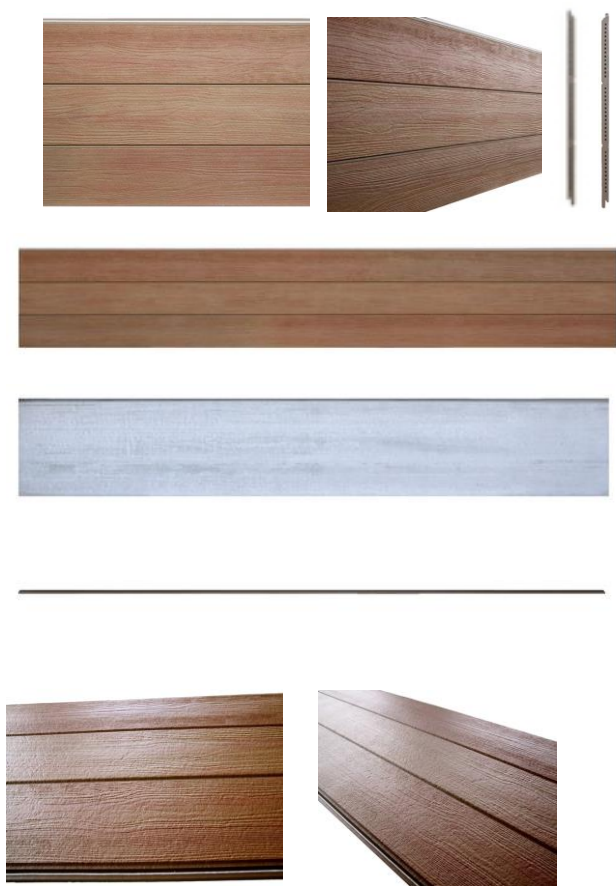
был выявлен внешний вид изделия (фасадная панель EF762 «»), известный из каталога [1] (см. стр. 53), который, по мнению коллегии, позволяют сделать вывод о том, что заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

С указанными обстоятельствами в соответствии с положениями пункта 45 Правил ППС заявителем был ознакомлен в установленном порядке.

В свою очередь, от заявителя 20.12.2021, поступили комментарии на эти обстоятельства, доводы которых по существу сводятся к тому, что известность из каталога [1] внешнего вида изделия (фасадная панель EF762) не говорит о несоответствии заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность».

При этом сравнительный анализ заявленного промышленного образца с внешним видом изделия, известным из каталога [1] (фасадная панель EF762), а также комментариев заявителя от 20.12.2021, касающихся соответствия заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

заявленный промышленный
образец



внешний вид изделия,
известный из каталога [1]



Заявленный промышленный образец отличается от внешнего вида изделия (фасадная панель EF762), известного из каталога [1], лишь более светлой монохромной окраской лицевой части изделия (далее – признак {Ж}), иной монохромной окраской задней поверхности изделия (признак {Д}) и видами сторон (признак {Е}). Признак {Ж} является существенным т.к. позволяет зрительно отличить заявленный промышленный образец от внешнего вида изделия (фасадная панель EF762), известного из каталога [1], а его мысленное исключение из композиционного построения из этого промышленного образца приведет к иному

зрительному впечатлению, производимым данным промышленным образцом (см. пункт 72 Правил ПО).

При этом, как было указано в заключении выше, признаки {Д}, {Е} не является существенными.

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что в силу положений пункта 75.3) Правил ПО существенный признак, характеризующий иную монохромную окраску не обусловлен творческим характером.

Таким образом, признак {Е} не обусловлен творческим характером.

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности «оригинальность» ввиду известности внешнего вида изделия (фасадная панель EF762) из каталога [1] (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2021, изменить решение Роспатента от 25.12.2020 и отказать в предоставлении правовой охраны международному промышленному образцу на территории Российской Федерации по вновь выявленным обстоятельствам.