

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.10.2013 от Шахова Е.В. (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 78811, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 78811 на группу промышленных образов «Полимерное покрытие» (3 варианта) выдан по заявке №2009503668/49 с приоритетом от 29.12.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль» (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

«Полимерное покрытие (вариант 1),
характеризующееся:

- выполнением в виде листового материала с декоративным рисунком на лицевой поверхности;
- наличием прожилок, заполняющих всю композиционную плоскость;
- выполнением покрытия рельефным;
- выполнением прожилок в виде гребнеобразных выступов;

отличающееся:

- наличием участков волнообразной поверхности между гребнеобразными выступами;
- выполнением участков волнообразной поверхности из серии эквидистантных волн.

2. Полимерное покрытие (вариант 2),
характеризующееся:

- выполнением в виде листового материала с декоративным рисунком на лицевой поверхности;
- наличием прожилок, заполняющих всю композиционную плоскость;
- выполнением покрытия рельефным;
- выполнением прожилок в виде гребнеобразных выступов;

отличающееся:

- наличием участков волнообразной поверхности между гребнеобразными выступами;
- выполнением участков волнообразной поверхности из серии эквидистантных волн;
- выполнением покрытия темно-красным цветом.

3. Полимерное покрытие (вариант 3),
характеризующееся:

- выполнением в виде листового материала с декоративным рисунком на лицевой поверхности;
- наличием прожилок, заполняющих всю композиционную плоскость;
- выполнением покрытия рельефным;
- выполнением прожилок в виде гребнеобразных выступов;

отличающееся:

- наличием участков волнообразной поверхности между гребнеобразными выступами;

- выполнением участков волнообразной поверхности из серии эквидистантных волн;
- выполнением покрытия коричневым цветом».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам подано возражение, мотивированное тем, что промышленный образец по оспариваемому патенту (3 варианта) не соответствует условиям патентоспособности "новизна" и «оригинальность».

В возражении приведены следующие материалы:

- патентный документ US № 4341819, опубл. 27.07.1982 (далее – [1]);
- патентный документ US № 5212263, опубл. 18.05.1993 (далее – [2]);
- патентный документ US № 5932288, опубл. 03.08.1999 (далее – [3]).

В возражении отмечено, совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков по варианту 1 промышленного образца по оспариваемому патенту, известна и патентного документа [3].

В отношении полимерного покрытия по вариантам 2 и 3 перечня существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что они не соответствуют условию патентоспособности «оригинальность».

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в отзыве, поступившем 20.02.2014 отметил следующее:

- «методы порошковой окраски металлических поверхностей, а также способ получения текстурированных покрытий никакого отношения к оспариваемому патенту не имеют»;
- оспариваемым патентом защищено художественно-конструкторское решение полимерного покрытия с декоративным рисунком на лицевой поверхности;

- в приложенных к возражению источниках информации содержатся сведения о химических составах и способах изготовления поверхностей без указания каких-либо точных признаков самой получившейся поверхности, кроме указания на то, что данная поверхность фактурная, текстурированная и/или шероховатая;

- на фоторграфиях к патентному документу [3] не содержится признаков промышленного образца по оспариваемому патенту: «наличие участков волнообразной поверхности между гребнеобразными выступами и выполнение участков волнообразной поверхности из серии эквидистантных волн»;

- «декоративный рисунок покрытия патента ...имеет явный творческий характер, орнаментальный рисунок, характеризующийся отраженными в нем существенными отличительными признаками (наличие участков волнообразной поверхности между гребнеобразными выступами и выполнение участков волнообразной поверхности из серии эквидистантных волн), создает свой неповторимый образ, который невозможно спутать с рисунками других полимерных покрытий».

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены следующие материалы:

- С.И. Ожегов, Словарь русского языка, М., ОНИКС Мир и образование, с. 66, 86, 101, 253, 477, 508 (далее – [4]);

- Г.Ф. Пэйн, Технология органических покрытий, Пигменты и пигментированные покрытия, т. II, Л., Государственное научно-техническое издательство химической литературы, 1963, с.582 – 599, 600 - 613 (далее – [5]);

- Большая советская энциклопедия, т. 8, М., Издательство «Советская энциклопедия», 1972, с.136-138 (далее – [6]);

- Большая советская энциклопедия, т. 29, М.; Издательство «Советская энциклопедия», 1978, с. 587 (далее – [7]);

- Большая советская энциклопедия, т. 14, М.; Издательство «Советская энциклопедия», 1973, с.122-123 (далее – [8]).

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

С учетом даты подачи заявки (29.12.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы промышленных образцов по данному патенту условиям патентопособности 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 Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2008 г. № 325, зарегистрированный в Минюсте РФ 27.11.2008 г., рег. № 12748, опубликованный 21 декабря 2008г (далее – Регламент ПО).

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарного 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.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на промышленный образец исправления и уточнения до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного промышленного образца.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.4. Регламента ПО промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. 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, принятом к рассмотрению по результатам формальной экспертизы, а если он изменялся заявителем после завершения формальной экспертизы, то в отношении измененного заявителем перечня существенных признаков.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.5.4. Регламента ПО промышленный образец признается несоответствующим условию новизны, если совокупность его признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты

приоритета промышленного образца.

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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.5. Регламента ПО промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. При проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1352 Кодекса, нашедшие отражение на изображениях изделия.

В соответствии с подпунктом (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 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 особенностями, которые созданы за счет изменения только цвета всего изделия, но не колористического решения.

В соответствии с пунктом 9.9.4.4.1. Регламента ПО промышленный образец характеризуется признаками внешнего вида изделия. Сущность промышленного образца выражается в совокупности существенных признаков. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и/ или эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов. К существенным признакам промышленного образца могут относиться линии, контуры, декор изделия, текстура или фактура

материала изделия и/или его орнаментация. 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.

В соответствии с пунктом 4.9. Правил ППС при рассмотрении возражений против выдачи патента на промышленный образец коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

В соответствии с пунктом 2.5. Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента на полезную модель проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности полезной модели, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Группе промышленных образцов по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенном выше перечне существенных признаков.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по первому варианту оспариваемого патента условию патентоспособности "новизна" показал следующее.

Прежде всего, следует отметить, что признаки всех вариантов промышленного образца по оспариваемому патенту сформулированы в самом общем виде.

В возражении в качестве источника информации, из которого известны сведения о средстве того же назначения, что и промышленный образец по первому варианту оспариваемого патента, содержащем все существенные признаки данного промышленного образца, представлены формула, описание и графические материалы к патентному документу [3].

В описании к патентному документу [3] содержатся сведения об изобретении, относящемся к полимерным покрытиям, полученным из порошковых красок, которые приводят к текстурированной отделке изделия после высыхания (абз.1 сверху, колонка 1 перевода к патентному документу [3]). Кроме того, в данном документе содержатся сведения о том, что «шероховатые поверхности, как рассмотрено в целях этого изобретения, покрыты сетчатым узором, то есть, составлены из образцов увеличенных пластов различных высот через всю поверхность... Общий смысл изобретения состоит в том, чтобы обеспечить порошковую систему покрытия эпоксидной смолы, которая обеспечивает шероховатую поверхность у образцов различной плотности» (см. колонка 1 абз. 1 снизу, колонка 2 абз. 4 сверху перевода к патентному документу [3]). В патентном документе [3] содержатся также сведения о том, что «каждый порошок был электростатически распылен на отдельные 32 мл панели мягкой стали (то есть, Q-группы) сплавлен и высушен в печи при 375 F в течение 10 минут, чтобы сформировать покрытие, имеющее толщину от 2,6 до 4 мм». В таблице 2 описания к патентному документу [3] содержатся сведения о том, что покрытия получены на основе эпоксидных смол, т.е. они являются полимерными (см. колонка 5, абз. 2 сверху, таблицы 2,3 описания к патентному документу [3]).

Таким образом, из описания к патентному документу [3] известно рельефное полимерное покрытие с декоративным рисунком на лицевой стороне. В патентном документе [3] также содержатся сведения о том, что покрытие выполнено в виде листового материала с декоративным рисунком на лицевой поверхности (стальные панели покрыты рельефным полимерным покрытием с декоративным рисунком на лицевой стороне).

На фиг. 2 графических материалов к патентному документу [3] представлен внешний вид полученного полимерного покрытия. На данном изображении видно выполнение прожилок по всей плоскости покрытия, выполнение прожилок в виде гребнеобразных выступов, наличие участков волнообразной поверхности между гребнеобразными выступами, выполнение участков волнообразной поверхности в виде равноотстоящих (эквидистантных) волн.

Таким образом, изделию, известному из патентного документа [3] присущи все признаки промышленного образца по варианту 1 оспариваемого патента. При этом, именно включенные в перечень признаки по варианту 1 промышленного образца по оспариваемому патенту являются доминирующими, придают покрытию характерные именно для него особенности, участвуют в создании общего зрительного впечатления, оставляемого внешним видом покрытия.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать промышленный образец по варианту 1 оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности "новизна".

Что касается вариантов 2 и 3 промышленного образца по оспариваемому патенту, то они отличаются от варианта 1 только признаком, характеризующим цвет покрытия: выполнением покрытия темно-красным цветом по варианту 2, выполнением покрытия коричневым цветом по варианту 3 промышленного образца по оспариваемому патенту.

Однако, в соответствии с требованиями подпункта (2) пункта 22.5.5. Регламента ПО данные признаки не признаются обуславливающими творческий характер особенностей изделия, поскольку варианты 2 и 3 промышленного образца по оспариваемому патенту отличается от известной из патентного документа [3] совокупности существенных признаков внешнего вида полимерного покрытия особенностями, которые созданы за счет изменения только цвета покрытия, но не колористическим решением.

Ввиду сделанного выше вывода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», анализ источников информации [1], [2], [4], [6]- [8] не проводился.

Что касается книги [5], то она не была принята для анализа, поскольку не упоминалась в возражении и не является словарно-справочным материалом (см. п. 2.5. Правил ППС).

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать промышленные образцы по вариантам 2 и 3 оспариваемого патента несоответствующими условию патентоспособности "оригинальность".

Относительно доводов «особого мнения» и «жалоб» необходимо отметить следующее.

Вывод по итогам рассмотрения возражения был сделан коллегией с учетом мнения всех сторон. Мнение патентообладателя о том, что «председательствующий изначально была предвзято и крайне негативно настроена к представителям патентообладателя» не соответствует действительности и основано лишь на субъективных ощущениях высказавшего его лица.

Что касается рассмотрения в ходе заседания коллегии вопросов, касающихся технологии образования покрытия по патентному документу [3], то именно состав для нанесения покрытия, и способ его нанесения

определяют в данном случае внешний вид покрытия по патентному документу [3].

При этом процедура проведения коллегии полностью соответствовала процедуре, предусмотренной Правилами ППС.

Данные Правила ППС предусматривают, в частности, возможность для членов коллегии при необходимости задавать сторонам вопросы для более полного уяснения существа приводимых доводов. Именно этим и были обусловлены задаваемые членами коллегии вопросы как лицу, подавшему возражение, так и представителям патентообладателя.

В отношении дополнительных материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует отметить, что они были приобщены к протоколу и переданы для ознакомления представителям патентообладателя, что подтверждает имеющиеся на данных материалах подпись Бернадского В.С. При этом приобщение к протоколу по просьбе какой-либо стороны дополнительных материалов не означает, что они соответствуют требованиям пункта 2.5. Правил ППС.

В отношении доводов жалобы, касающихся внесения признаков в перечень существенных признаков промышленного образца следует отметить, что положения пункта 4.9. Правил ППС применяются палатой по патентным спорам с учетом пункта 1 статьи 1378 Кодекса, согласно которому внесение исправлений и уточнений в документы заявки допустимо до принятия по заявке решения. В связи с этим корректировка перечня может быть осуществлена путем исключения неохраноспособного объекта.

При этом следует отметить, что внесение признака с изображения в перечень существенных признаков уже выданного охранного документа приводит к возникновению иного объекта правовой охраны, который характеризуется другим перечнем существенных признаков, с которой оспариваемый патент никогда не действовал.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 09.10.2013, патент Российской Федерации на промышленный образец № 78811 признать недействительным полностью.