

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 от Компании «Раутарукки Ойй», Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 10.02.2017 против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №92973, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец «Металлочерепица» выдан по заявке №2014500296/49 с приоритетом от 29.01.2014 на имя ООО «Производственное объединение «Металлист» (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

«Металлочерепица,



-

характеризующаяся:

- выполнением металлического листа методом продольного и поперечного профилирования, с фигурным профилем, включающим чередующиеся вогнутые и выпуклые продольные волны различной геометрии, пересекаемые ниспадающими уступами;
- выполнением лицевой стороны листа с цветным покрытием неровной, зернистой структуры, которое выполнено неравномерной бугристой

поверхностью;

отличающаяся:

- проработкой покрытия лицевой стороны листа изделия антибликовым свойством путем проработки его размытыми темными пятнами;
- выполнением тыльной стороны листа с гладким покрытием того же цвета, что и фоновый цвет покрытия лицевой стороны.

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».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы (копии):

- страницы из журнала «Кровли», №4(19), 2008 (далее - [1]);
- страницы из журнала «Кровли», №2(17), 2008 (далее - [2]);
- Ожегов С.И.. Толковый словарь русского языка. 4-е издание, дополненное. Москва. 1999. стр. 880 (далее - [3]);
- Словарь русского языка. Том IV. 4-е издание стереотипное. Москва. Издательство «Русский Язык». Полиграфресурсы. 1999. стр. 664 (далее - [4]);
- распечатки из сети Интернет, касающиеся продукции, выпускаемой «Металл Профиль» (далее - [5]);
- страницы из журнала «Кровли», №1(20), 2009 (далее - [6]);
- рекламная листовка фирмы «Металл Профиль» (далее - [7]);
- страницы из журнала «Крыша и кровля», №2(7), 2012 (далее - [8]);
- Каталог продукции металл профиль фирмы «Металл Профиль» (далее - [9]).

В качестве ближайшего аналога изделия - металлочерепица по оспариваемому патенту в возражении указано - изделие того же назначения - металлочерепица с

полимерным покрытием Granite®, изображение которой представлено на стр. 63 в



журнале [1].

В возражении указано, что доминантным, существенным признаком, отличающим изделие по оспариваемому патенту от целого ряда известных из материалов [5] - [9] изделий – металлочерепица, является «проработка покрытия лицевой стороны листа изделия антибликовым свойством путем обработки его размытыми темными пятнами». Данный доминантный, существенный признак наряду с остальными существенными признаками, определяющими внешний вид изделия по оспариваемому патенту, присущ ближайшему аналогу, известному из журнала [1]. По мнению лица, подавшего возражение, общие зрительные впечатления от сравниваемых изделий совпадают.

В отношении отличительных от известного из журнала [1] внешнего вида изделия признаков, включенных в перечень существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, в возражении отмечено следующее.

Признак, характеризующий тыльную сторону листа металлочерепицы, является несущественным, нюансным.

Признак, касающийся выполнения покрытия лицевой стороны листа с неровной, зернистой структурой, неравномерной бугристой поверхностью обусловлен свойствами изделия и экономической целесообразностью. При этом неровность и бугристость поверхности зрительно неразличима и не идентифицируется на изображениях изделия по оспариваемому патенту.

Кроме того, в возражении подчеркнуто, что в журнале [2] на стр. 59, представлены изображения изделий - металлочерепица, содержащие признаки,

совпадающие с вышеупомянутыми отличительными признаками промышленного образца.

Патентообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии от 18.04.2017 представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему

- изображения изделия по оспариваемому патенту дает полное детальное представление о его внешнем виде;

- все признаки, включенные в перечень существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, зрительно различимы и идентифицируются на его изображениях, в том числе и признак, характеризующий выполнение лицевой стороны листа с бугристой поверхностью и неравномерной зернистой структурой.

- признак, характеризующий выполнение тыльной стороны листа с гладким покрытием того же цвета, что и фоновый цвет покрытия лицевой стороны, является существенным, доминантными, поскольку обратная сторона металлочерепицы бывает частично видна на свесах, других частях кровли и на крышах беседок.

По мнению патентообладателя металлочерепица, известная из журнала [1], не содержит доминантного, существенного признака перечня промышленного образца по оспариваемому патенту, касающегося наличия у покрытия лицевой стороны листа изделия антибликового свойства полученного путем проработки его размытыми темными пятнами. При этом отмечено, что признак «лицевая сторона слегка неравномерно окрашена», характеризующий металлочерепицу, известную из журнала [1], малоразличим.

В отзыве подчеркнуто, что промышленный образец по оспариваемому патенту характеризуется оригинальным колористическим решением, выполняющим функцию антибликового покрытия, в то время как неравномерное окрашивание известной из журнала [1] металлочерепицы направлено на имитацию глиняной черепицы.

По мнению патентообладателя решение металлочерепицы по оспариваемому патенту, отличается от металлочерепицы, известной из журнала [1] так же и тем, что лицевая сторона листа выполнена с цветным покрытием неровной, зернистой структуры, имеющим неравномерную бугристую поверхность, а - тыльная сторона листа выполнена с гладким покрытием того же цвета, что и фоновый цвет покрытия лицевой стороны.

В отзыве сделан вывод о том, что решения по источникам информации [2] - [10] не содержат признаков, совпадающих с вышеуказанными отличительными признаками перечня промышленного образца по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (29.01.2014), 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.

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

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.

Согласно подпункту (1) пункта 22.5.5 Регламента ПО при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия.

Согласно подпунктам (2.1) и (2.3) пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия в случае, если:

- 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);

- 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, в частности, является, в частности, 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; для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся несоответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

Сведения, представленные в материалах [5], [7] и [9] не могут быть привлечены для целей установления соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», по следующим основаниям.

Для сведений, содержащихся в распечатках из сети Интернет [5] в возражении не представлено документального подтверждения даты их размещения в электронной среде, которой стало возможно их обозрение.

Что касается каталога [9] и листовки [7] то, в возражении отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие дату, с которой любое лицо могло бы ознакомиться с указанными рекламными материалами само, либо о содержании которых ему могло бы быть законным путем сообщено.

В журнале [1] на стр. 63 представлено изображение металлочерепицы, характеризующейся следующими признаками общими с признаками металлочерепицы по оспариваемому патенту: выполнение металлического листа с фигурным профилем - чередующиеся вогнутые и выпуклые продольные волны различной геометрии, пересекаемые ниспадающими уступами (продольно-поперечное профилирование). Лицевая сторона листа выполнена с цветным покрытием, проработанным размытыми темными пятнами. Такая проработка, как указано в перечне существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, придает покрытию антибликовое свойство.

Отличительными признаками сравниваемых изделий являются признаки, касающиеся выполнения тыльной стороны листа с гладким покрытием того же цвета, что и фоновый цвет покрытия лицевой стороны, а выполнение лицевой

стороны листа с бугристой поверхностью зернистой неравномерной структуры.

Доводы патентообладателя о том, что на изображениях изделия по оспариваемому патенту возможна идентификация всех признаков, включенных в перечень существенных, следует признать убедительными. Кроме того следует согласиться с патентообладателем в том, что в журнале [1] представлено изображение только лицевой части металлочерепицы, а не изделия в целом. Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения изделия по оспариваемому патенту и лицевой части изделия, представленной в журнале [1], нельзя признать корректным.

В журнале [2] на стр. 59 приведены сведения о решении внешнего вида металлочерепицы, содержащем совпадающие признаки с вышеупомянутыми отличительными признаками металлочерепицы по оспариваемому патенту и обеспечивающие те же особенности решения внешнего вида изделия. В частности, из журнала [2] известен декоративный прием выполнения внешней поверхности металлочерепицы «с бугристой поверхностью зернистой неравномерной структуры» путем обработки ее гранулами базальта или зернистой кварцевой посыпкой, каменной крошкой, что создает, как указано в тексте, не только декоративный эффект, но и исключает металлический блеск. При этом фоновый цвет лицевой стороны металлочерепицы, известной из журнала [2], совпадает с цветом ее тыльной стороны.

Таким образом, существенные признаки, характеризующие решение внешнего вида металлочерепицы по оспариваемому патенту, 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).

Доводы патентообладателя, изложенные в корреспонденции, поступившей 26.05.2017 и касающиеся существа рассматриваемого спора, повторяют доводы, приведенные в возражении, и им дана оценка выше в настоящем заключении.

Следовательно, возражение содержит 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 [6] и [8], представленных для усиления позиции, изложенной в возражении, не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2017, патент Российской Федерации на промышленный образец №92973 признать недействительным полностью.