

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 ООО «Александр Электрик Дон» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 23.08.2013, против выдачи патента Российской Федерации №59628 на промышленный образец, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №59628 на группу промышленных образцов «Статический электрический преобразователь (пять вариантов)» выдан по заявке №2005500999/49 с приоритетом от 19.04.2005 на имя ООО "Александр Электрик источники электропитания" (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

«1. Статический электрический преобразователь (вариант 1), характеризующийся:

- наличием корпуса в виде прямоугольного параллелепипеда;
- наличием контактных выводов, расположенных вдоль боковых сторон корпуса;
- наличием крепежных элементов;

отличающийся:

- расположением контактных выводов на нижней стороне корпуса;
- наличием на верхней стороне корпуса контрастной информационной графики;
- наличием на боковых и передней сторонах корпуса контрастных табличек со служебной графикой;

- выполнением верхней стороны корпуса с прямоугольными выступами, выходящими на боковые стороны и имеющими отверстия, являющимися крепежными элементами.

2. Статический электрический преобразователь (вариант 2), характеризующийся:

- наличием корпуса в виде прямоугольного параллелепипеда;
- наличием контактных выводов, расположенных вдоль боковых сторон корпуса;

- наличием крепежных отверстий;

отличающийся:

- расположением контактных выводов на нижней стороне корпуса;
- наличием на верхней стороне корпуса контрастной информационной графики;

- наличием на передней стороне корпуса контрастной таблички со служебной графикой;

- выполнением корпуса со скругленным верхним ребром;

- расположением крепежных отверстий в углах корпуса.

3. Статический электрический преобразователь (вариант 3), характеризующийся:

- наличием корпуса в виде прямоугольного параллелепипеда;
- наличием контактных выводов, расположенных вдоль боковых сторон корпуса;

отличающийся:

- расположением контактных выводов на нижней стороне корпуса, каждый из которых сопровождается рельефными служебными обозначениями;

- наличием на верхней стороне корпуса контрастной информационной графики;

- наличием на передней стороне корпуса контрастной таблички со служебной графикой;

- выполнением корпуса со скругленным верхним ребром.

4. Статический электрический преобразователь (вариант 4), характеризующийся:

- наличием корпуса в виде прямоугольного параллелепипеда;
- наличием контактных выводов, расположенных вдоль боковых сторон

корпуса;

- наличием крепежных отверстий;

отличающийся:

- расположением контактных выводов на нижней стороне корпуса;
- наличием на верхней стороне корпуса контрастной информационной

графики;

- наличием на передней стороне корпуса контрастной таблички со служебной графикой;

- выполнением корпуса со скругленным верхним ребром;

- расположением крепежных отверстий в двух диагонально противоположных углах корпуса.

5. Статический электрический преобразователь (вариант 5), характеризующийся:

- наличием корпуса в виде прямоугольного параллелепипеда;

- наличием контактных выводов, расположенных вдоль боковых сторон корпуса;

- наличием крепежных элементов;

отличающийся:

- расположением контактных выводов на нижней стороне корпуса, каждый из которых сопровождается рельефными служебными обозначениями;

- наличием на верхней стороне корпуса контрастной информационной графики;

- наличием на передней стороне корпуса контрастной таблички со служебной графикой;

- выполнением верхней стороны корпуса с треугольными выступами, выходящими на боковые стороны и имеющими отверстия, являющимися крепежными элементами».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

По мнению лица, подавшего возражение, совокупность существенных признаков, нашедшая отражение на изображениях изделий и приведенная в перечне (для каждого варианта по оспариваемому патенту) известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

При этом в возражении указано, что признаки, характеризующие группу промышленных образцов (все пять вариантов), такие как «наличие крепежных элементов» и «наличие на боковых и передней стороне корпуса контрастных табличек со служебной графикой» носят исключительно технический характер.

Кроме того, отмечено, что «для всех признаков (всех пяти вариантов) промышленного образца по оспариваемому патенту выявлены решения, содержащие совпадающие признаки».

На заседании коллегии палаты по патентным спорам от 06.02.2014 лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к упомянутому возражению, доводы которого, по сути, повторяют доводы возражения, а также содержится аргументация, касающаяся отнесения группы промышленных образцов по оспариваемому патенту к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, в смысле пункта 2 статьи 6 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам от 22.05.2014 лицом, подавшим возражение, было подано ходатайство, содержащее просьбу «в рамках

возражения рассматривать доводы о несоответствии группы промышленных образцов по оспариваемому патенту только в отношении оригинальности».

В дальнейшем, на коллегии от 09.09.2014, для уточнения своей позиции, лицо, подавшее возражение, представил еще одно дополнение к возражению, в котором приведен сокращенный перечень материалов, приложенных к возражению и подтверждающих, по мнению лица, подавшего возражение, несоответствие группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность». При этом также было подано ходатайство, содержащее просьбу «в рамках поданного возражения рассматривать только те документы, которые указаны в дополнении к возражению, приобщенном к протоколу на заседании коллегии от 09.09. 2014».

В дополнении к возражению, поступившему на коллегии от 09.09.2014 указаны следующие материалы:

- журнал «Электронные компоненты» №6, 2002г. (далее - [1]);
- журнал «Электронные компоненты» №1, 2003г. (далее - [2]);
- журнал «Электронные компоненты» №3, 2005г. (далее - [3]);
- журнал «Разработки в электронике» март, 2004г. (далее - [4]);
- журнал «Электрическое питание» №4, 2003г. (далее - [5]);
- журнал «Электронные компоненты» №3, 2005г. (далее - [6]);
- журнал «Электрическое питание» №4, 2004г. (далее - [7]);
- Патент США «Power converter» № 340222, опубликованный 12.10.1993 (далее - [8]);
- Патент США «Power converter» № 334171, опубликованный 23.05.1993 (далее - [9]);
- Патент США «Power converter» № 339104, опубликованный 07.09.1993 (далее - [10]).

При этом в последнем дополнении к возражению лицо, подавшее возражение, отмечает, что признаки, указанные в перечне существенных признаков группы промышленных образцов: «наличие на передней стороне корпуса контрастной

таблички со служебной графикой» и «наличие на боковых и передней сторонах корпуса контрастных табличек со служебной графикой» «носят технический характер и должны быть исключены из всех вариантов».

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты подачи заявки (19.04.2005), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы промышленных образцов по указанному патенту включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированные в Минюсте России 20.06.2003 № 4813 (далее – Правила ПО).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия.

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 подпунктом (1) пункта 19.5.2. Правил ПО промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов.

В соответствии с подпунктом (2) 19.5.2. Правил ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, обуславливают творческий характер

особенностей изделия, в частности, если:

- хотя бы для одного из существенных отличительных признаков, включенных заявителем в перечень, не выявлены решения, которым присущ этот признак, или
- такие решения выявлены, однако этот признак обеспечивает наличие у рассматриваемого промышленного образца особенности, не присущей выявленным решениям.

Проверка соблюдения указанных условий может включать:

- определение наиболее близкого аналога
- выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец, представленный на изображениях и охарактеризованный заявителем в перечне существенных признаков, отличается от наиболее близкого аналога;
- выявление из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета, сведений о решениях, имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца;
- сравнение особенностей рассматриваемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками выявленных решений.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.2 Правил ПО не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, отличающиеся от наиболее близкого аналога одним или несколькими существенными признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых экспертизой установлено влияние этих признаков на указанные заявителем особенности решения этого изделия на основании приведенных доводов заявителя или самостоятельно проведенного теоретического анализа, если выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца, и обеспечивающие такое же влияние на указанные заявителем особенности решения изделия.

При оценке творческого характера особенностей изделия принимается во внимание степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца.

В соответствии с подпунктом (5) пункта 19.5.2 Правил ПО промышленный образец не рассматривается как не соответствующий оригинальности из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки аспектов создания его особенностей, если такое раскрытие стало известно не из сведений, ставших общеизвестными до даты приоритета промышленного образца, а только из материалов заявки.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.3. Правил 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 пунктом 2.5. Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

В соответствии с абзацем 2 пункта 4.9 Правила ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на промышленный образец, коллегия 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.

Группе промышленных образцов по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объёме совокупности существенных признаков, нашедших отображение на изображениях изделия и включенных в перечень, приведенный выше.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в дополнениях к нему показал следующее.

Группа промышленных образцов по оспариваемому патенту относится объемным художественно-конструкторским решениям внешнего вида изделий в области промышленного дизайна - «статический электрический преобразователь».

С учетом информации об известных решениях, определяющих внешний вид изделий данного и однородного назначения, представленной в материалах [1]-[6], [8], [9], следует признать наличие ограничения возможностей дизайнеров по разработке решения внешнего вида изделий данного назначения, связанные с функциональными особенностями таких изделий и с учетом возможности их компактного размещения в аппаратуре. В частности, корпуса преобразователей выполняются на основе уплощенного параллелепипеда и предусматривается наличие сетевых контактных выводов, крепежных отверстий и информационных надписей. Очевидно, что композиционное построение (конкретное место расположения обязательных конструкционных элементов, информационных надписей, использование графики, контрастных табличек, выполнение рельефов на элементах) обуславливает эргономические и /или эстетические особенности внешнего вида изделия (творческий характер).

В качестве наиболее близкого аналога лицом, подавшим возражение, для статического электрического преобразователя по варианту 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту указан модуль электропитания серии «Мираж», внешний вид которого представлен на стр. 111 журнала [1] (см. изображения модулей, выполненных в виде «прямоугольного параллелепипеда»). В качестве наиболее близкого аналога для статического электрического преобразователя по вариантам 2-5 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту указаны модули электропитания серии «Мистраль», внешний вид которых представлен на

стр. 130 журнала [3]. Здесь целесообразно подчеркнуть, что изображения указанных выше известных преобразователей из журнала [1] и [3] занимают приблизительно 1/10 площади листа формата А4 и представлены с разрешением, не позволяющем детально визуализировать их внешний вид. Кроме того, известные преобразователи представлены в ракурсе при котором внешний вид основания корпуса модуля не нашел отображения на фотографиях изделия, что не позволяет получить исчерпывающее представление о решении внешнего всего внешнего вида изделия.

Вместе с тем, можно констатировать следующее.

Известному из журнала [1] модулю не присущи, следующие признаки, нашедшие отображение на изображениях и включенные в перечень существенных признаков варианта 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту: расположение на нижней стороне корпуса контактных выводов вдоль боковых сторон корпуса; наличие крепежных элементов; наличие на *боковых* сторонах контрастных табличек со служебной графикой.

Известному из журнала [3] модулю не присущи следующие признаки, нашедшие отображение на изображениях и включенные в перечень существенных признаков варианта 2 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту: расположение на нижней стороне корпуса контактных выводов вдоль боковых сторон корпуса; наличие крепежных отверстий в углах корпуса.

Известному из журнала [3] модулю не присущи следующие признаки, нашедшие отображение на изображениях и включенные в перечень существенных признаков варианта 3 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту: расположение на нижней стороне корпуса контактных выводов, каждый из которых сопровождается рельефными служебными обозначениями и расположенных вдоль боковых сторон корпуса.

Известному из журнала [3] модулю не присущи следующие признаки, нашедшие отображение на изображениях и включенные в перечень существенных признаков варианта 4 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту: расположение на нижней стороне корпуса контактных выводов вдоль боковых

сторон корпуса; наличие крепежных отверстий в двух диагонально противоположных углах корпуса.

Известному из журнала [3] модулю не присущи следующие признаки, нашедшие отображение на изображениях и включенные в перечень существенных признаков варианта 5 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту: расположение на нижней стороне корпуса контактных выводов каждый из которых сопровождается рельефными служебными обозначениями, расположенных вдоль боковых сторон корпуса.

Вместе с тем, из уровня техники лицом, подавшим возражение, выявлены сведения о решениях, имеющих следующие признаки, совпадающие с частью существенных отличительных признаков вариантов 1-5 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

Так, из патента [9] известен преобразователь, на нижней стороне корпуса которого, контактные выводы расположены вдоль его боковых сторон, а крепежные элементы - в углах корпуса - на нижней стороне.

Следовательно, для всех существенных отличительных признаков, включенных в перечень вариантов 2 и 4 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, выявлены решения, которым присущи эти признаки.

При этом вышеупомянутые совпадающие признаки известного из патента [9] изделия обеспечивают такое же влияние на особенности решений внешнего вида изделий по вариантам 2 и 4 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии вариантов 2 и 4 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» по основаниям, предусмотренным подпунктом (3) пункта 19.5.2 Правил ПО.

При этом в материалах [2], [4] - [6], [8], [9] не приведены сведения о решениях внешнего вида преобразователей, которым были бы присущи такие отличительные признаки вариантов 1, 3 и 5 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, как оформление боковых сторон корпуса контрастными

табличками с графикой, а проработка контактных выводов - рельефными обозначениями.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать варианты 1, 3, 5 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту несоответствующими условию патентоспособности «оригинальность» (см. подпункт (2) пункта 19.5.2 Правил ПО).

Сведения, содержащиеся в патенте [10] и в журнале [7], не могут быть учтены согласно требованию пункта 2.5 Правил ППС, поскольку они отсутствовали в возражении и не являются общедоступным словарно-справочными изданиями.

На заседании коллегии от 09.09.2014 патентообладатель представил ходатайство с просьбой об исключении непатентоспособных вариантов 2 и 4 из перечня существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту (пункт 4.9 Правил ППС).

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.08.2013, патент Российской Федерации на промышленный образец №59628 признать недействительным частично и выдать новый патент на промышленный образец с перечнем существенных признаков, представленным на заседании коллегии от 09.09.2014.

(21) 2005500999/49

(51) МКПО (8) 13-02, 13-03

«1. Статический электрический преобразователь (вариант 1), характеризующийся:

- наличием корпуса в виде прямоугольного параллелепипеда;
- наличием контактных выводов, расположенных вдоль боковых сторон корпуса;
- наличием крепежных элементов;

отличающийся:

- расположением контактных выводов на нижней стороне корпуса;
- наличием на верхней стороне корпуса контрастной информационной графики;
- наличием на боковых и передней сторонах корпуса контрастных табличек со служебной графикой;
- выполнением верхней стороны корпуса с прямоугольными выступами, выходящими на боковые стороны и имеющими отверстия, являющимися крепежными элементами.

2. Статический электрический преобразователь (вариант 3), характеризующийся:

- наличием корпуса в виде прямоугольного параллелепипеда;
- наличием контактных выводов, расположенных вдоль боковых сторон корпуса;

отличающийся:

- расположением контактных выводов на нижней стороне корпуса, каждый из которых сопровождается рельефными служебными обозначениями;
- наличием на верхней стороне корпуса контрастной информационной графики;

- наличием на передней стороне корпуса контрастной таблички со служебной графикой;

- выполнением корпуса со скругленным верхним ребром.

3. Статический электрический преобразователь (вариант 5), характеризующийся:

- наличием корпуса в виде прямоугольного параллелепипеда;

- наличием контактных выводов, расположенных вдоль боковых сторон корпуса;

- наличием крепежных элементов;

отличающийся:

- расположением контактных выводов на нижней стороне корпуса, каждый из которых сопровождается рельефными служебными обозначениями;

- наличием на верхней стороне корпуса контрастной информационной графики;

- наличием на передней стороне корпуса контрастной таблички со служебной графикой;

- выполнением верхней стороны корпуса с треугольными выступами, выходящими на боковые стороны и имеющими отверстия, являющимися крепежными элементами».

Примечание: при публикации использовать изображения для вариантов 1,3, 5, представленные с материалами заявки на дату ее подачи.