



**РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ
ЗНАКАМ
(РОСПАТЕНТ)**

ВЫСШАЯ ПАТЕНТНАЯ ПАЛАТА

Бережковская наб., 30, корп. 1., Москва, Г-59, ГСП-5, 123995
Телефон. 240-34-33 Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243-33-37

16.07.02 № 19/92002420/49

На № 08/02 от 23.01.2002

При переписке просим ссылаться на номер заявки

и дату получения данной корреспонденции

Касается заявки № 92002420/49

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор РОСПАТЕНТА
А.Д.Корчагин
«15» август 2002г.

Представителю НПВФ "КЛАСС"
г-ну А.Б.Ракитскому

"Консультанты Колпрон Москва",
ул. Арбат, 4, стр. 3-33,
Москва, 121019

Патентному поверенному РФ
г-ну В.И.Ионову

ППФ "ЮС"
А/я 184, Москва, 103009

Р Е Ш Е Н И Е

(21) Заявка № 92002420/49 (048318)

(22) Дата поступления заявки 03.11.1992

(85) Дата перевода международной заявки на национальную фазу

ПРИОРИТЕТ УСТАНОВЛЕН ПО ДАТЕ

☐ (22) поступления заявки

☐ (23) поступления ☐ дополнительных материалов к более ранней
заявке №

☐ полного комплекта документов заявки

☐ поступления - приоритета (62) первоначальной заявки № от

☐ (66) поступления более ранней заявки №

☐ (30) подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции

(31) Номер приоритетной заявки (32) Дата подачи приоритетной заявки (33) Код страны

(86) Заявка №РСТ/

Заявка №ЕА

(87) Номер публикации и дата публикации заявки РСТ

(71) Заявитель(и) Научно-производственная внедренческая фирма "Класс"

(72) Автор(ы) В.И.Гаврилов и О.Б.Серов

(73) Патентообладатель(и) Научно-производственная внедренческая фирма "Класс"

(51)МПК⁷

(51)МКП0⁷ 8-07

(54) Название "Замок секретный"

Жалоба рассмотрена на заседании коллегии Высшей патентной палаты Роспатента 06.06.2002
(указать дату)

Председательствующий: Ю.В.Кононенко

Состав коллегии: Е.Н.Потапова, М.Н.Стручков

Лицо, подавшее возражение (или его представитель): А.Н.Семёнов, Н.Н.Компанец, В.И.Ионов

Обладатель охранного документа(или его представитель): З.А.Яглова, М.И.Куделина, А.Б.Ракитский

Представитель Апелляционной палаты: отсутствовал, уведомлен

Представитель Федерального института промышленной собственности: В.В.Сеньковский

Высшая патентная палата Роспатента (далее - Высшая патентная палата) в соответствии с Правилами подачи жалоб, заявлений и ходатайств и их рассмотрения в Высшей патентной палате Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 21.05.1998 № 107 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.07.1998 № 1568, с дополнениями и изменениями, утверждёнными приказом Роспатента от 04.12.1998 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.02.1999 № 1696 (далее - Правила ВПП), рассмотрела жалобу ТОО "Научно-производственная внедренческая фирма «Класс»" (далее - патентообладатель) на решение Апелляционной палаты Роспатента (далее - Апелляционная палата) от 06.08.2001, при этом установлено следующее.

По заявке № 920024420/49 выдан патент Российской Федерации № 38440 на промышленный образец, действующий со следующим перечнем существенных признаков:

"Секретный замок, характеризующийся следующим перечнем существенных признаков:

- выполнение корпуса со скошенными углами на тыльной стороне;
- выполнение засова в виде пяти стержней;
- выполнение накладки в виде плоского усеченного конуса;
- наличие двух вертикальных тяг, перемещаемых одновременно с засовом при повороте ключа;
- наличие шарнирно закрепленного на накладке круга, закрывающего отверстие для ключа".

Против выдачи данного патента в Апелляционную палату в соответствии с пунктом 1а статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее - Закон) ЗАО "Завод Эльбор" (далее - лицо, подавшее возражение), было подано возражение от 27.02.2001, мотивированное несоответствием защищенного промышленного образца условию охраноспособности "оригинальность".

В возражении в качестве наиболее близкого аналога оспариваемого промышленного образца указано художественно-конструкторское решение замка, представленного в проспекте итальянской фирмы "ISEO". Упомянутый

проспект (далее - [1]) зарегистрирован в ВПТБ 19.01.1989. По мнению лица, подавшего возражение, представленный в данном проспекте замок содержит, в частности, следующие признаки, общие с существенными признаками промышленного образца по оспариваемому патенту:

- выполнение корпуса в виде прямоугольной призмы со скошенными рёбрами на тыльной стороне;
- выполнение засова в виде пяти стержней;
- выполнение накладки в виде плоского усеченного элемента;
- наличие двух "вертикальных" тяг.

В отношении отличительного признака "наличие шарнирно закрепленного на накладке круга, закрывающего отверстие для ключа" отмечена его известность из патентов Англии №380333, 15.09.1932, [2] и США №1439038, 19.12.1922, [3], а в отношении отличительного признака "наличие вертикальных тяг, перемещаемых одновременно при повороте ключа с другими запирающими элементами" - из патента Англии №-2089417, 23.06.1982, [4] и заявки Германии №3036608, 19.05.1982, [5].

По мнению лица, подавшего возражение, признаки "выполнение корпуса со скошенными углами на тыльной стороне", "выполнение накладки в виде плоского усеченного конуса", "наличие вертикальных тяг, перемещаемых одновременно с засовом при повороте ключа" не являются существенными, поскольку не отражены на фотографии оспариваемого промышленного образца.

При анализе признака, касающегося наличия у замка по оспариваемому патенту пяти стержней одинаковой формы вместо четырех, как в наиболее близком аналоге, отмечено, что это количественный признак, обусловленный чисто технической функцией, определяющей секретность и сложность вскрытия замка, причем данный признак не придает замку новой эстетической особенности.

На основании этих доводов лицо, подавшее возражение, высказало просьбу признать патент РФ на промышленный образец № 38440 недействительным полностью.

Апелляционная палата решением от 06.08.2001 удовлетворила возражение, отменила решение экспертизы о выдаче охранного документа и признала патент № 38440 недействительным полностью.

Решение Апелляционной палаты мотивировано тем, что из проспекта [1] известен замок, имеющий корпус в виде призмы со скошенными частями (скошенными углами на тыльной стороне), накладку замкового механизма в виде усеченного конуса и засов в виде стержней цилиндрической формы.

При этом Апелляционной палатой отмечено, что проспект [1] может быть отнесен к общедоступным сведениям на основании письма от 02.10.2000 руководителя отделения "Всероссийская патентно-техническая библиотека" ФИПС (далее - письмо ВПТБ), подтверждающего общедоступность данного проспекта с 1991г.

Апелляционной палатой проанализированы отличительные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту и установлено, что в отношении "выполнения засова в виде пяти стержней" доводы лица, подавшего возражение, правомерны, т.к. в соответствии с пунктом 19.5.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее - Правила ПО) не признается соответствующим условию оригинальности промышленный образец, воплощенный в изделии, у которого по сравнению с известным увеличено количество элементов. Апелляционной палатой также подтверждена известность признака "вертикальные тяги, перемещаемые одновременно с засовом при повороте ключа" из источников информации [4] и [5] и признака "наличие шарнирно закрепленного на накладке круга, закрывающего отверстие для ключа" из источников информации [2] и [3].

В отношении использования при анализе данного промышленного образца Правил ПО, утвержденных позднее даты выдачи оспариваемого патента, Апелляционной палатой разъяснено, что в Законе, введенном в действие 14.10.1992, заложен принцип, согласно которому проверка соответствия промышленного образца условиям патентоспособности осуществляется в объеме его существенных признаков, отображенных на фотографии, и включенных заявителем в перечень его существенных признаков. Именно эти основания получили подтверждение в Правилах ПО, утвержденных Председателем Роспатента 03.10.1994, в связи с чем проверка условий патентоспособности оспариваемого промышленного образца в соответствии с упомянутыми Правилами ПО правомерна.

Патентообладатель обратился в Высшую патентную палату с жалобой от 04.12.2001 на указанное решение Апелляционной палаты, в которой приведены доводы, заключающиеся в следующем.

По мнению патентообладателя, решение Апелляционной палаты вынесено с неправомерным приданием обратной силы нормативному документу и на основании ложного доказательства.

Патентообладатель отметил, что, проверка условий патентоспособности оспариваемого патента на промышленный образец проводилась в соответствии с Правилами ПО, утвержденными Председателем Роспатента 03.10.1994, которые вступили в действие после выдачи патента, т.е. после 28.05.1993, а проспект [1] не был зарегистрирован и не является официальным патентным документом. Кроме того, по сведениям патентообладателя, подтвержденных письмом организатора выставки "Сопзитехо 89" ОАО Экспоцентр, фирма ISEO не участвовала в выставке.

На основании этих доводов патентообладатель просит отменить решение Апелляционной палаты.

Копия жалобы была направлена в установленном порядке лицу, подавшему возражение, который в своём отзыве, поступившем в Высшую патентную палату 04.06.2002, выразил мнение о необоснованности жалобы по следующим основаниям.

Во-первых, лицо, подавшее возражение, считает, что при принятии решения о несоответствии оспариваемого патента условию патентоспособности "оригинальность" Апелляционная палата руководствовалась пунктом 1 статьи 6 Закона, в котором регламентирован анализ промышленных образцов на соответствие условиям патентоспособности "новизна" и "оригинальность", причем упомянутый Закон введен в действие до даты подачи заявки на оспариваемый патент. Именно согласно Закону, при установлении новизны промышленного образца осуществляется сопоставление совокупности его существенных признаков с признаками известных решений из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета. После установления "новизны" промышленного образца Апелляционной палатой, в соответствии со статьёй 6 Закона, была осуществлена проверка его на "оригинальность", т.е. оценена проверка существенных признаков на предмет, "обуславливают ли они творческий характер эстетических особенностей изделия", в связи с чем

Апелляционная палата указала на известность дополнительных источников информации, подтверждающих факт того, что существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту не обуславливают творческий характер эстетических особенностей данного замка. Используемый Апелляционной палатой принцип проведения сравнительного анализа и термины полностью основаны на Законе и не противоречат его положениям. Лицо, подавшее возражение, отмечает, что алгоритм проведения сравнительного анализа и термины, существовавшие в 1992г. и указанные в действующих в настоящее время Правилах ПО, по существу являются единообразными. Также лицо, подавшее возражение, напоминает, что при введении в действие Закона в 1992г. для осуществления предварительной и патентной экспертизы промышленных образцов 01.01.1992 был утвержден "Временный порядок проведения предварительной и патентной экспертизы заявок на промышленные образцы". Отменен данный приказ был только 30.12.1994, т.е. после введения в действие Правил ПО (03.10.1994). Таким образом, после введения в действие Закона экспертиза промышленных образцов (в том числе и экспертиза данной заявки) осуществлялась в полном соответствии с Законом и условиями Временного порядка, нашедшего отражение в Правилах ПО.

Во-вторых, лицо, подавшее возражение, настаивает на том, что общедоступность источников информации в фонде промышленных образцов ВПТБ и доступность проспекта "ISEO" подтверждается практикой, поскольку любое лицо, имеющее пропуск в ВПТБ, может законным образом ознакомиться с этим источником информации. А относительно даты, с которой упомянутый источник информации стал общедоступным, лицо, подавшее возражение, прилагает копию ответа на повторный запрос в ВПТБ относительно статуса и общеизвестности упомянутого проспекта. В письме ВПТБ № 5/55-34/140 от 31.05.2002 официально подтверждена дата, с которой проспект фирмы "ISEO" стал общедоступным - 1991г.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения жалобы, Высшая патентная палата находит доводы, изложенные в жалобе, неубедительными.

С учётом даты поступления заявки правовая база включает упомянутый выше Закон.

Согласно подпункту а) пункта 1 статьи 29 Закона, патент в течение всего срока его действия может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности, установленным настоящим Законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и (или) эргономические особенности изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических особенностей изделия.

Оспариваемому патенту, выданному на "Секретный замок", предоставлена охрана в объеме приведённого выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия.

В возражении в качестве ближайшего аналога указан замок, представленный в проспекте [1].

Как правомерно отмечено в решении Апелляционной палаты, приведённые в проспекте [1] сведения относятся к общедоступным, поскольку этот проспект находится в читальном зале ВПТБ и общедоступен с 1991 года, что подтверждено официальными справками: письмами № 5/1083-к от 02.10.2000 и № 5/55-34/140 от 31.05.2002 за подписью руководителя отделения "Всероссийская патентно-техническая библиотека" ФИПС.

Сопоставление промышленного образца по оспариваемому патенту с изображением замка, представленным в проспекте [1] показало следующее. Известному замку присущи такие признаки, как "выполнение корпуса в виде прямоугольной призмы со скошенными ребрами на тыльной стороне", "выполнение засова в виде четырех стержней", "выполнение накладки в виде плоского усеченного элемента", "наличие двух вертикальных тяг". Отличительными признаками замка по оспариваемому патенту являются:

- выполнение засова в виде пяти стержней (вместо четырех стержней,

- имеющихся на фотографии замка в упомянутом проспекте);
- наличие двух вертикальных тяг, перемещаемых одновременно с засовом при повороте ключа;
- наличие шарнирно закрепленного на накладке круга, закрывающего отверстие для ключа.

В отношении первого из перечисленных признаков следует сделать вывод о том, что промышленный образец, в характеристику которого входит признак, заключающийся в простом увеличении числа стержней засова, не может быть признан оригинальным, т.к. в данном случае увеличение числа стержней с четырех до пяти решает техническую задачу увеличения надежности замка, но никоим образом не обуславливает творческий характер его эстетических особенностей.

В отношении второго отличительного признака следует согласиться с доводом Апелляционной палаты о том, что в замке, отображенном на фотографии в проспекте [1], имеются элементы, визуально сходные с тягами замка по оспариваемому патенту. При этом характер взаимодействия тяг, засова и ключа никоим образом не отражен (и не может быть отражен) на фотографиях, поэтому данный признак в части указанного взаимодействия не может быть отнесен к числу существенных. Тем не менее, наряду с этим утверждением следует принять во внимание сведения из патента [4] и заявки [5] о наличии в замках "тяг, перемещаемых одновременно с засовом при повороте ключа". Таким образом, данный признак, присущий, согласно описанию, рассматриваемому промышленному образцу, известен.

Также правомерно Апелляционной палатой правомерно подтверждена известность из патентов [2] и [3] признака "наличие шарнирно закрепленного на накладке круга, закрывающего отверстие для ключа".

В связи с тем, что отмеченные отличительные признаки не обеспечивают наличие у рассматриваемого промышленного образца каких-либо эстетических особенностей, не присущих выявленным художественно-конструкторским решениям, есть основания считать правомерным приведение упомянутых дополнительных источников информации для подтверждения отсутствия оригинальности у промышленного образца по оспариваемому патенту.

В отношении утверждения патентообладателя о том, что решени

Апелляционной палаты вынесено с неправомерным приданием обратной силы нормативному документу следует отметить, что проведенная Апелляционной палатой проверка соответствия охраняемого промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность", также как и приведенный в настоящем решении анализ осуществлены в соответствии с Законом и ему не противоречат.

Таким образом, в жалобе не содержится доказательств, достаточных для признания патента РФ на промышленный образец № 38440 соответствующим условию охраноспособности "оригинальность", в связи с чем Высшая патентная палата не находит оснований для отмены решения Апелляционной палаты.

Учитывая изложенное, Высшая патентная палата решила:

отказать в удовлетворении жалобы от 04.01.2001 и оставить в силе решение Апелляционной палаты Роспатента от 06.08.2001.

Члены коллегии:

 Ю.В. Кононенко
 Е.Н.Потапова
 М.Н. Стручков