

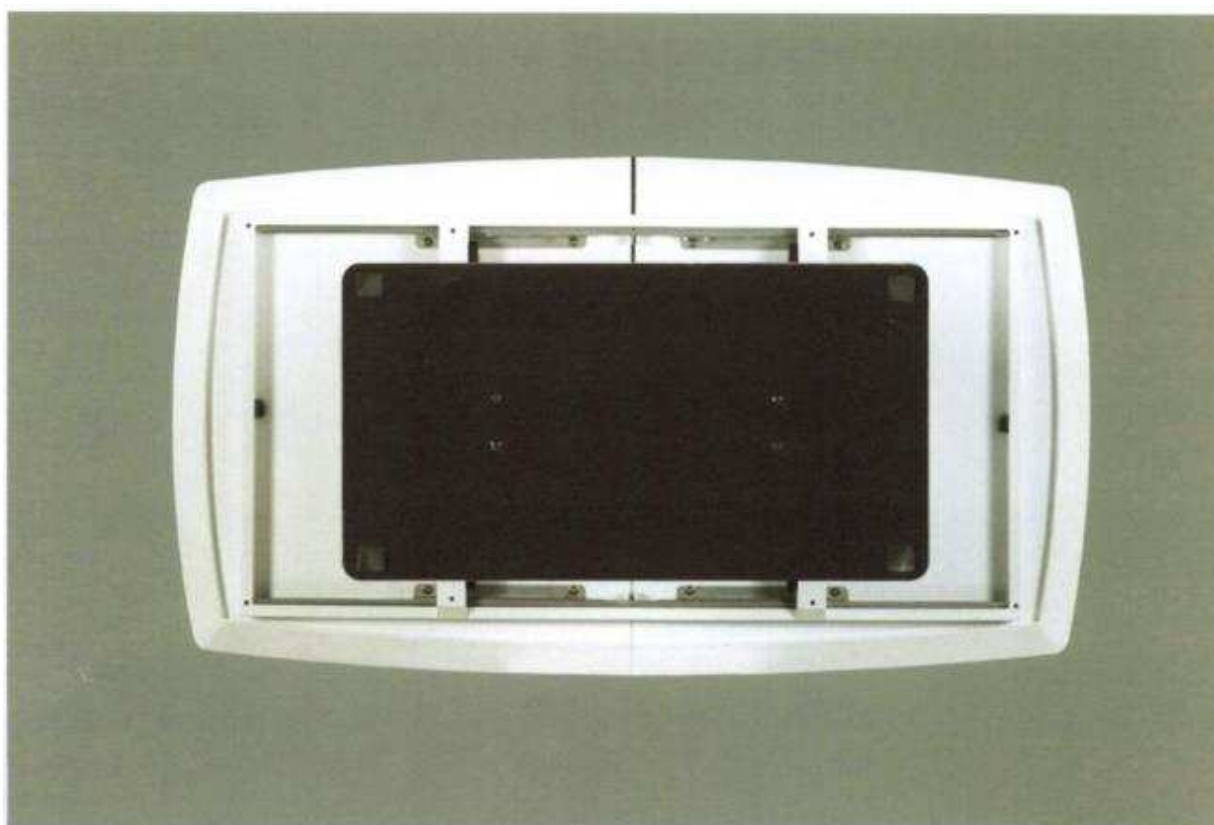
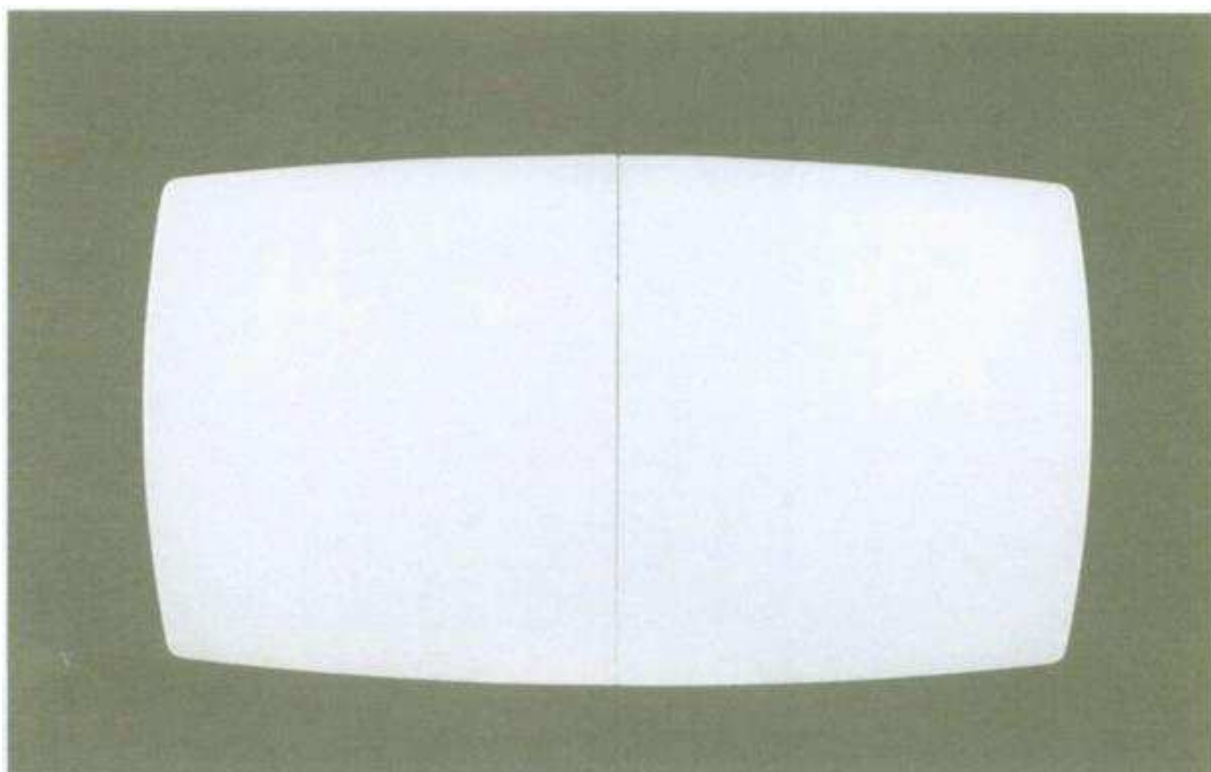
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-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» 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 поступившее 13.02.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью "АРЕНА" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 97926, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 97926 на промышленный образец «Стол» выдан по заявке № 2015501809/49 с приоритетом от 28.05.2015 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ИМС" (далее – патентообладатель) и действует в объеме представленных изображений:







Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило (13.02.2018) возражение, мотивированное несоответствием запатентованного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих цитируемых в нем источников информации:

– скриншоты интернет страниц

https://www.youtube.com/watch?v=JYWd_XNtm9k и

https://web.archive.org/web/20140119130205/https://www.youtube.com/watch?v=JYWd_XNtm9k, всего на 12 л. (далее – [1]);

– фрагмент каталога «DESIGN» BOCONCEPT COLLECTION 2014 года на 8 л. (далее – [2]);

– письмо ООО «Интерстиль» с доверенностью, приказом №5 и решением №6, всего на 4 л. (далее – [3]);

– распечатка страниц интернет сайта www.boconcept.com, сохраненных на интернет-ресурсе web.archive.org по адресу URL:

<https://web.archive.org/web/20140608082000/http://www.boconcept.com:80/en-au/furniture/dining/extendable-dining-tables/9734/milano-table-with-supplementary-tabletop>, а также по адресу URL:

<https://web.archive.org/web/20131214055342/http://dining-table.com.au:80/>, всего

на 6 л. (далее – [4]).

При этом в возражении отмечается, что следующие признаки, нашедшие отражение на изображениях стола по оспариваемому патенту не являются существенными для определения эстетических особенностей внешнего вида этого изделия:

- выполнение прямоугольного основания с прямыми сторонами,
- выполнение основания зеркальным,
- выполнение боковины стойки чуть темнее передней части стойки,
- выполнение основания на виде снизу темным.

Дополнительно лицо, подавшее возражение, приводит утверждение о том, что автором решения изделия по оспариваемому патенту является иное лицо, а не то которое в данном патенте указано. В отношении сказанного к возражению приложены копии следующих материалов:

– нотариальный протокол осмотра доказательств от 20.11.2017 на 132 л. (далее – [5]);

– заключение специалиста по исследованию цифровой информации № 20-11/17 от 20.11.2017 на 17 л. (далее – [6]).

Также к возражению приложены распечатки патентных публикаций в отношении решений изделий того же назначения, что и промышленный образец по оспариваемому патенту, т.е. сведения об аналоговом ряде (далее – [7]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии, состоявшемся 02.08.2018, поступил отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие со сделанным в возражении выводом, отмечая при этом следующее.

Патентообладатель указывает на то, что лицо, подавшее возражение, не выявило существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия по оспариваемому патенту.

Кроме того, патентообладатель высказывает мнение о том, что признаки, признанные в возражении несущественными, являются существенными для эстетического восприятия изделия потребителем.

По мнению патентообладателя, материалы [1] – [4] не свидетельствуют об общедоступности содержащихся в них сведений.

В отношении материалов [5] и [6] патентообладатель отмечает, что они не являются общедоступными источниками информации, а также, что они не являются документами, подтверждающими авторство решения изделия по оспариваемому патенту.

Также патентообладатель выражает мнение о том, что те материалы возражения, которые представлены на иностранном языке, не могут быть приняты к рассмотрению, т.к. не представлен их перевод на русский язык.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.05.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база включает Кодекс и 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 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 1398 Кодекса патент на промышленный образец может быть признан недействительным, в частности, в случае несоответствия промышленного образца условиям патентоспособности, установленным Кодексом (подпункт 1), и в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым (подпункт 5).

Согласно пункту 2 статьи 1398 Кодекса патент на промышленный образец в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 статьи 1398 Кодекса. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 Кодекса.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

Согласно подпункту 2 пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях если:

(2.1) 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). При оценке сходства до степени смешения принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий данного и однородного назначения (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей дизайнеров по разработке решения внешнего вида изделия данного назначения, связанные, в частности, с функциональными особенностями изделия (учет степени свободы дизайнера);

(2.2) 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 размеров всего изделия (масштаба изделия) с сохранением всех остальных его признаков (сохранения форм, пропорций составляющих частей и (или) элементов, колористического решения и др.);

за счет изменения только цвета всего изделия, но не колористического решения;

за счет создания формы изделия в виде простой геометрической фигуры или тела, типа круга, кольца, многоугольника, шара, конуса, пирамиды, призмы, параллелепипеда, тора, без внесения каких-либо изменений в эти геометрические фигуры или тела;

за счет изменения только количества однотипных элементов, без изменения структуры или системы их расположения в композиции внешнего вида изделия без влияния этого изменения на указанные заявителем особенности решения внешнего вида изделия;

за счет только повторения формы, свойственной изделиям определенного назначения, и использования другого материала, в частности, с целью имитации известного внешнего вида (например, изделий из полимерного материала, имитирующем изделие, традиционно выполняемое из дерева);

за счет только копирования внешнего вида известных изделий другого назначения (при разработке игрушки "автомобиль" скопировано решение внешнего вида известной модели автомобиля марки БМВ), архитектурных сооружений и т.п. без применения приемов стилизации и переработки;

за счет только составления набора (комплекта) из известных порознь изделий, без изменения их внешнего вида;

(2.3) совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия,

отличается от известной совокупности признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения 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.

Согласно подпункту 4 пункта 22.5.5 Регламента ПО если в результате анализа отличий подтверждено, что проверяемый промышленный образец не подпадает ни под одно из указанных в подпунктах 2.1, 2.2., 2.3 настоящего пункта оснований, делается вывод о его оригинальности.

В соответствии 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.

В соответствии подпунктом 2 пункта 23.3 Регламента ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) является документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение; а для сведений, полученных в электронном виде через Интернет, через онлайн 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.

Существо промышленного образца по оспариваемому патенту нашло отражение на приведенных выше изображениях внешнего вида изделия.

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

Представленные с возражением материалы, размещенные в сети интернет на видео-хостинге YouTube [1], не могут быть приняты к рассмотрению в качестве общедоступных источников информации. Нельзя согласиться с тем, что общедоступность упомянутых сведений [1] в сети Интернет на дату приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту является доказанным фактом.

Так дата, проставленная на странице сайта www.youtube.com, не свидетельствует о том, что соответствующий видеоролик на данную дату был общедоступен. Видеоролики могут быть представлены на видео-хостинге YouTube (www.youtube.com) как в открытом доступе (видеоролик могут просматривать все пользователи YouTube), так и в ограниченном доступе (видеоролик может просматривать только администратор канала и пользователи, которых он выберет), а также с доступом по ссылке (видеоролик могут просматривать только пользователи, которые знают нужный URL). При этом настройки доступа могут быть изменены администратором YouTube канала в любое время.

Что же касается представленных с материалами [1] скриншотов экрана с информацией из интернет-архива WayBackMachin (web.archive.org), то эта информация подтверждает наличие в сети интернет на указанную дату (19.01.2014) вышеупомянутой страницы видео-хостинга YouTube. Однако, на скриншотах интернет-архива WayBackMachin отсутствует изображение видеоролика, который согласно возражению был размещен на этой странице видео-хостинга YouTube. Более того, осуществленный членами коллегии до заседания, состоявшегося 26.04.2018, переход по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=JYWd_XNtm9k [1] в системе интернет-архива WayBackMachin показал, что на дату архивирования 19.01.2014 интернет-архив WayBackMachin содержал только лишь ту информацию, что представлена на скриншотах [1], приведенных в возражении. А именно, на данной странице не содержится элементов интерфейса, позволяющих воспроизвести упомянутый видеоролик.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не было представлено сведений, позволяющих использовать материалы [1] для целей оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности.

Что касается каталога [2], то он также не может быть принят в качестве источника сведений, ставших известными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, ввиду следующих обстоятельств.

Согласно письму [3], каталоги [2] распространялись в магазинах ВоConcept с 2013 года. Однако, лицом подавшим возражение, не было приведено доказательств того, что ООО «Интерстиль», от имени которого данное письмо подписано, имеет отношение к упомянутым магазинам. То есть, отсутствуют основания утверждать, что содержание письма [3] имеет легитимный характер. Кроме того, письмо [3], составлено согласно приложенной к нему доверенности, позже 2013 года, т.е. не является документом, сопровождавшим упомянутые в данном письме действия по распространению каталога [2]. В результате, письмо [3] может быть расценено лишь как свидетельство лиц, его составивших, а не как документ, подтверждающий факт свершения упомянутых в нем действий.

Что же касается сведений с интернет-сайта www.bosconcept.com [4], то представленные с возражением распечатки из интернет-архива WayBackMachin (web.archive.org) подтверждают общедоступность в сети интернет упомянутых сведений на дату приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Анализ сведений, содержащихся в представленных с возражением распечатках интернет-сайта [4], показал, что изделие “Milano-T009” артикул №3700B11T0091111, изображение внешнего вида которого представлено на данном сайте, является средством того же назначения, что и стол по оспариваемому патенту.

При этом общее зрительное впечатление, производимое известным столом “Milano-T009”, формируется тем же составом основных формообразующих элементов, что и у стола по оспариваемому патенту, в

который входят плоская прямоугольная столешница, имеющая возможность трансформации, стойка, выполненная на основе формы перевернутой прямой равнобедренной трапецевидной призмы, а также плоское прямоугольное основание, имеющее меньшую площадь по отношению к столешнице:



Нужно отметить, что на изображении стола “Milano-T009”, представленного на распечатках интернет-сайта [4], не видны следующие признаки промышленного образца по оспариваемому патенту:

- выполнение основания зеркальным;
- пластическая проработка стойки, характеризующаяся выгнутыми наружу протяженными боковинами, а также, обрамлением плоской поверхности торцевых боковин по обеим сторонам слегка выступающими частями протяженных боковин;
- колористическое решение, при котором поверхность торцевых боковин стойки выполнена с более темной окраской, чем ее протяженные боковины, а поверхность основания – темной на виде снизу;
- пластическая проработка торцов столешницы заостренными у краев и расширяющимися в нижней части столешницы в направлении от краев к стойке.

Однако такие отличия не оказывают существенного влияния на общее зрительное впечатление, производимое данными изделиями на потребителя.

Так цветовое решение и детализация пластической проработки стойки и основания не могут быть отнесены к существенным признакам такого изделия. Восприятие данных особенностей потребителем в изделии – стол затруднено ввиду того, столешница, имеющая значительно большую площадь, закрывает

их от обозрения потребителем. Более того, следует учесть приведенную в возражении информацию об известных решениях, определяющих внешний вид изделий данного и однородного назначения (об аналоговом ряде), а также неограниченную функциональными особенностями изделия степень свободы дизайнера при разработке стоек и оснований столов. Учитывая степень свободы дизайнера и информацию об аналоговом ряде [7], следует отметить, что использование в промышленном образце по оспариваемому патенту тех же приемов формообразования и компоновки основных элементов стола, что и в известном изделии, указывает на несущественность для формирования общего зрительного впечатления упомянутых незначительных отличий в пластике и окраске стойки и основания стола.

Что же касается пластической проработки торцов столешницы, то при сходстве формообразования и компоновки основных элементов стола в промышленном образце по оспариваемому патенту и в изделии – стол “Milano-T009”, форма торцов столешницы также не принимает активного участия в формировании общего зрительного впечатления, т.е. не относится к существенным признакам.

Таким образом, упомянутые отличительные признаки не обуславливают наличие у стола по оспариваемому патенту эстетических особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия.

Следовательно, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида изделия – стол “Milano-T009”, изображение которого представлено на страницах интернет-сайта [4].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

Что касается довода возражения, подкрепленного ссылкой на материалы [5] и [6] и сводящегося к тому, что в оспариваемом патенте неверно указан автор предложенного решения внешнего вида изделия, то целесообразно отметить следующее. Споры об авторстве и об установлении патентообладателя изобретений, полезных моделей и промышленных образцов рассматриваются судом (см. пункт 1 статьи 1406 пункт 2 статьи 1398 Кодекса).

Что же касается мнения патентообладателя о невозможности принятия к рассмотрению тех материалов возражения, перевод которых на русский язык не представлен, то необходимо отметить, что упомянутые материалы были рассмотрены лишь в объеме содержащихся в них изображений.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2018, патент Российской Федерации на промышленный образец № 97926 признать недействительным полностью.