

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ТЗК Техоснастка» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.05.2018, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №76157, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №76157 на промышленный образец «Угловой элемент» выдан по заявке №2009502251/49 с приоритетом от 24.08.2009 на имя ООО «Производственная фирма «Альта-Профиль» (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков, отраженных на изображениях изделия:

«Угловой элемент,



характеризующийся:

- удлиненной формой с угловым профилем, имеющим наружную и внутреннюю поверхности;
- выполнением наружной поверхности с имитацией кладки из каменных блоков прямоугольной формы разной ширины и длины;
- выполнением каменных блоков с различной рельефной текстурой поверхности;
- выполнением границ боковых торцевых сторон ступенчатой формы с различным смещением ступенек относительно друг друга;
- выполнением верхней торцевой стороны со ступенчатым выступом;
- наличием на ступенчатом выступе отверстий;
- наличием на боковых сторонах крепежных элементов;
- наличием на внутренней поверхности крепежных и монтажных элементов».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

В возражении указано, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия – «Угол наружный Ф», изготавливаемого ООО «ТЗК ТЕХОСНАСТКА» задолго до даты приоритета упомянутого промышленного образца.

В подтверждение данных доводов, лицом подавшим возражение были представлены следующие материалы (копии):

- договор поставки № ТЗ/081-2 от 19.03.2008 г., с Приложением № 1 от 19.03.2008 г. и Приложением №2 от 01 августа 2008 г. (далее - [1]);
- товарные накладные №000630 от 24.04.2008, №000804 от 19.05.2008 (далее – [2]);
- товарная накладная №001806 от 20.11.2008 (далее – [3]);

- платежные поручения №2 от 24.04.2008, №14 от 14.05.2008 (далее – [4]);
- платежное поручение №077 от 19.11.2008 (далее – [5]);
- счет №001545 от 14.05.2008 (далее – [6]);
- счета №002184 от 19.11.2008, №001456 от 24.04.2008 (далее – [7]);
- товарные накладные №000464 от 07.05.2009, №268 от 11.08.2008 (далее – [8]);
- z-отчет КЛ 0440 от 07.05.2009 и чек 0004 от 07.05.2009 (далее – [9]);
- Постановления главы петушинского района №1347 от 11.08.2008 и №2017 от 01.12.2008 (далее – [10]);
- Свидетельство о государственной регистрации права серия 33АК №273063 от 01.12.2006 (далее – [11]);
- разрешение на строительство № «RU33511000» - «86» от 01.12.2008 (далее – [12]);
- договор купли-продажи № 11210 от 04.06.2008 (далее – [13]);
- приказ №5-В от 30.06.2008 (далее – [14]);
- платежные поручения №526 от 07.06.2008, №530 от 09.06.2008 (далее – [15]);
- акт приема-передачи оборудования от 16.06.2008 к договору №11210 (далее – [16]);
- фото изделия «Угол наружный Ф» (далее – [17]);
- письменные показания свидетеля (далее – [18]).

На заседании коллегии (28.08.2018) лицом, подавшим возражение, на обозрение был представлен натуральный эквивалент изделия «Угол наружный Ф», изображения которого приведены на фото [17], приложенных к возражению. Также на обозрение были представлены оригиналы перечисленных выше материалов [1]-[8], [13], [15], [16].

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

Доводы отзыва сводятся к следующему:

- материалы [1] – [7], [13] – [17] и доводы, касающиеся данных материалов, и относящиеся к введению в гражданский оборот изделий, признаки которых сходны до степени смешения с указанным промышленным образцом, уже были

проанализированы и изучены судебными инстанциями (см. решение Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2016 по делу № СИП-531/2016 (далее – [19]));

- материалы [8]-[12] не содержат «изображения реализованного товара, не говоря об описании художественно-конструкторского решения»;

- к показаниям свидетеля [18] следует отнестись критически, поскольку из его показаний следует, что в настоящее время он продолжает обслуживать используемое ООО «ТЗК Техоснастка» оборудование, а значит, находится в финансовой и материальной зависимости от лица, подавшего возражение. «Свидетель в категоричной форме утверждает об изготовлении на указанном оборудовании именно спорных изделий, дублируя позицию ООО «ТЗК Техоснастка». Уверенность свидетеля в дате и наименовании выпускаемой продукции (с учетом прошедших 10 лет с указанных событий) вызывает обоснованные сомнения в их достоверности».

К отзыву приложены следующие материалы:

- решение Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2017 по делу № СИП-532/2016 (далее – [20]);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц относящаяся к ООО «Уэллбиин88» (далее – [21]).

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

С учетом даты подачи заявки (24.08.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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 Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент).

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 пункту 9.9.4.2 Регламента 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. Наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков аналог указывается как ближайший аналог.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.4 Регламента 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 при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1352 Кодекса, нашедшие отражение на изображениях изделия.

Согласно подпункту (2) пункта 22.5.5 Регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим 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).

Согласно подпункту (3) пункта 22.5.5 Регламента проверка оригинальности промышленного образца проводится после установления новизны промышленного образца. Проверка включает следующую последовательность действий.

(3.1) Выявление по результатам проведенного поиска наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 9.9.4.2 настоящего Регламента.

(3.2) Сравнительный анализ и выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец отличается от наиболее близкого аналога.

(3.4) Анализ отличительных существенных признаков (отличий) с целью определения соответствия проверяемого промышленного образца требованиям, указанным в пункте (2) настоящего пункта.

(3.4.1) Анализ отличий и оценка сходства до степени смешения проверяемого промышленного образца и выявленного ближайшего аналога проводится с учетом степени свободы дизайнера (подпункт (2.1) настоящего пункта). Если в результате анализа сделан вывод о несходстве до степени смешения проверяемого промышленного образца и ближайшего аналога, может быть сделан вывод о соответствии проверяемого промышленного образца требованиям основания, указанного в подпункте (2.1) настоящего пункта.

Согласно подпункту (1) пункта 23.3 Регламента 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 датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, для сведений об

изделии, ставшем известным в результате его использования, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенном выше перечне и нашедших отражение на изображениях изделия.

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

Материалы [1]-[7] подтверждают факт продажи на территории Российской Федерации изделия «Угол наружный Ф». Внешний вид данного угла отражен на



изображениях, содержащихся в приложениях №1 и №2 (см. материалы [1]). Кроме того, как следует из возражения изображения упомянутого угла содержатся также на фото [17].

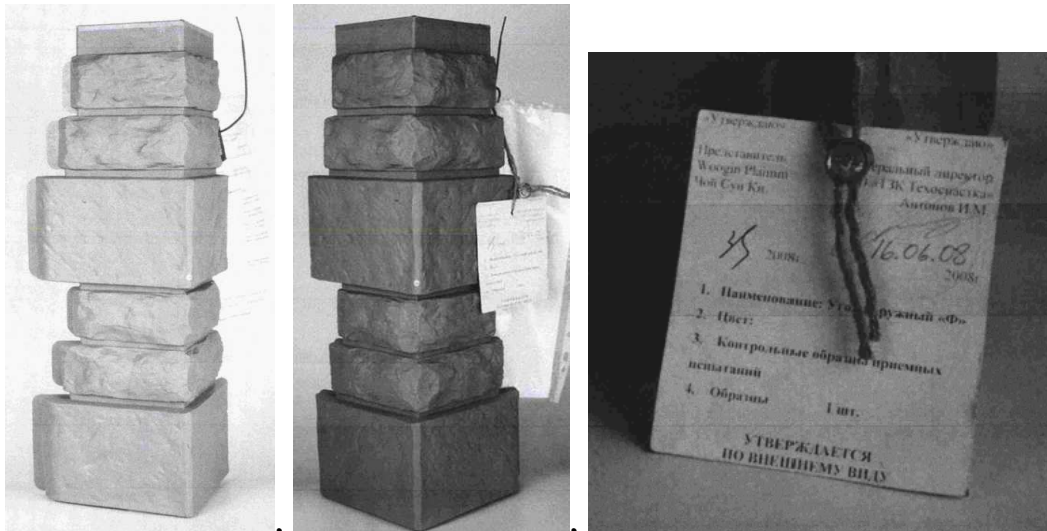
Однако, качество и размер изображений, представленных в материалах [1], не позволяют произвести сравнительный анализ сходства до степени смешения совокупности существенных признаков промышленного образца по оспариваемому



патенту, нашедшей отражение на изображениях внешнего вида изделия , с совокупностью признаков внешнего вида изделия - «Угол наружный Ф».

Относительно материалов [8], [9] следует отметить, что они также подтверждают факт продажи на территории Российской Федерации изделия «Угол наружный Ф». При этом, как следует из возражения, внешний вид изделия «Угол наружный Ф», реализованного на территории Российской Федерации в соответствии с материалами [8] и [9], также представлен на фото [17].

В отношении фото [17] необходимо отметить, что на них представлены изображения изделия «Угол наружный Ф», а именно, опломбированный образец приемных испытаний, данного изделия, который утверждается по внешнему виду:



Здесь следует отметить, что подобные фото в совокупности с материалами [1]-[7] уже исследовались Судом по интеллектуальным правам:



(далее – [22]).

Изображения изделия, приведенные на фото [17] и на фото [22], исследованных судом в решении [19], отличаются лишь ракурсом и цветовым решением изделия.

В решении Суда по интеллектуальным правам [19] указано:

- (см. страницу 17) «суд полагает необходимым отметить, на основании фотографий опломбированных контрольных образцов изделий отсутствует

возможность установить признаки изделия, на основании которых промышленный образец был признан несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность», поскольку на фотографиях запечатлены не сами изделия, а лишь их образцы»;

- (см. страницу 20) «При изложенных обстоятельствах, договор поставки от 19.03.2008 № ТЗ/081-2, приложения к нему, в том числе товарные накладные, платежные поручения, счета, договор купли-продажи от 04.06.2008 № 11210 и сопроводительная документация к нему... представленные в Роспатент при подаче возражения обществом «ТЗК Техноснастка», не могут безусловно свидетельствовать о том, что оспариваемый промышленный образец не соответствует условию патентоспособности «оригинальность», поскольку эти доказательства не содержат информации о всех существенных признаках технического решения, использованного в реализованном товаре, сами по себе не подтверждают, что существенные признаки оспариваемого патента, обусловленные творческим характером особенностей изделия, были известны на дату приоритета из общедоступных сведений, содержащихся в источнике информации, с которым любое лицо могло ознакомиться само либо о содержании которого ему могло быть законным путем сообщено».

Таким образом, на основании фото [17] отсутствует возможность установить признаки изделия, введенного в гражданский оборот в соответствии с материалами [1]-[9].

Относительно изделия представленного на заседании коллегии следует отметить, что оно представляет собой материальный эквивалент изделия, изображения которого содержатся на фото [17], а именно, опломбированный образец приемных испытаний изделия «Угол наружный Ф», который утверждается по внешнему виду. Доводы относительно данного изделия приведены выше.

Что касается материалов [10]-[16], то они не содержат изображения внешнего вида изделия «Угол наружный Ф».

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит сведений о внешнем виде изделия «Угол наружный Ф», продажа которого была осуществлена в соответствии с материалами [1]-[9]. Данное обстоятельство не

позволяет провести оценку сходства до степени смешения совокупности существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшую отражение на изображениях изделия, с совокупностью признаков внешнего вида указанного изделия «Угол наружный Ф».

Что касается свидетельских показаний физического лица [18], то, во-первых они не подтверждены фактическими данными. Во-вторых, в показаниях [18] не упоминается изделие «Угол наружный Ф». Кроме того, действующим законодательством Российской Федерации Роспатент не наделен в установленном порядке полномочиями по рассмотрению свидетельств физических лиц.

Таким образом, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о том, что промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

Решение Суда по интеллектуальным правам [20] и выписка из ЕГРЮЛ, приложенные к отзыву, представлены для сведения.

От лица, подавшего возражение, 06.09.2018 поступило обращение, доводы которого, сводятся к тому, что:

- вниманию коллегии был представлен не только иной комплект фотографий, чем тот, который исследовался судом, но представлены были и сами контрольные образцы, которые коллегия могла бы исследовать;

- оценка доказательств судом была проведена в отношении иного комплекта доказательств, и, следовательно, не могла применяться при рассмотрении коллегией настоящего возражения.

В отношении данных доводов следует отметить, что они были подробно рассмотрены выше.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что при рассмотрении возражения на заседании коллегии Фурсов Д.А. фактически устранился от исследования представленных доказательств в полном объеме, ссылаясь на решение Суда по интеллектуальным правам [19], в котором уже была дана оценка данным доказательствам, необходимо отметить, что он не соответствует действительности.

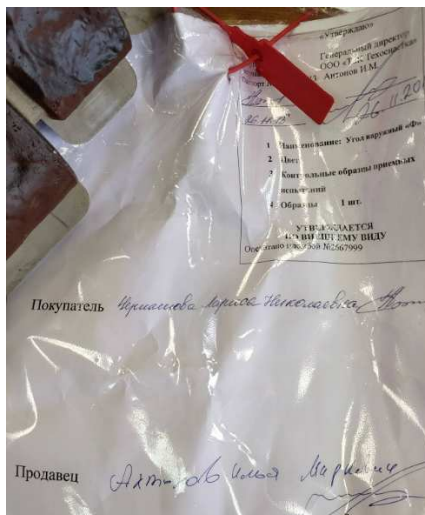
На заседании коллегии внимание лица, подавшего возражение, действительно было обращено на тот факт, что ранее Судом по интеллектуальным правам (см. решение [19]) оценивался ряд материалов, представленных с настоящим возражением. Вместе с тем анализ всех материалов, представленных с возражением, приведен в настоящем заключении выше.

В обращении лица, подавшего возражение, указывается, что изделия, которые не были исследованы Судом по интеллектуальным правам, о чем говорится в решении [19], «были приобщены Фурсовым Д.А. при рассмотрении ранее поданного возражения и в данный момент находятся в распоряжении Палаты по патентным спорам».

В отношении данных доводов необходимо отметить следующее.

В решении Суда по интеллектуальным правам [19] (см. страницы 20 и 21) указано: «Суд предлагал третьему лицу и Роспатенту в судебном заседании представить товар возвращенный Тяпкиным Ю.А. и Чернышевой Л.Н., однако такие процессуальные действия не были совершены. Роспатент пояснил суду, что не располагает таким товаром, при рассмотрении возражений он также не представлялся третьим лицом». Здесь следует подчеркнуть, что в соответствии с решением [19] третьим лицом является ООО «ТЗК Техоснастка», т.е. лицо, подавшее возражение.

Действительно в материалах ранее поданного возражения, поступившего 29.07.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 89566 находится натуральный эквивалент изделия «Угол наружный Ф» выполненный в темной цветовой гамме:



(далее – [23]).

Однако, данное изделие было представлено самим лицом, подавшим возражение, при подаче упомянутого возражения.

Изделие [23], как следует из представленного с ним сопроводительного листка, так же как и изделия, изображения которых содержатся на фото [17] и [22], представляет собой образец приемных испытаний изделия «Угол наружный Ф», который утверждается по внешнему виду. Доводы относительно данного образца приемных испытаний приведены выше.

Кроме того, следует отметить, что на упомянутом сопроводительном листке к изделию [23] есть сведения о покупателе - Чернышевой Л.Н.

Однако, в решении Суда по интеллектуальным правам [19] отмечено (см. страницу 19), что представителем третьего лица (ООО «ТЗК Техоснастка») товарная

накладная от 06.05.2009 ТОРГ-12 № 000457, где покупателем указана Чернышева Л.Н., была изъята из числа доказательств.

В решении Суда по интеллектуальным правам [20] в отношении материалов, среди которых также значилась эта же товарная накладная от 06.05.2009 ТОРГ-12 № 000457, была назначена судебная-техническая экспертиза. При этом как отмечено в решении [20] (см. страницы 16 и 17) экспертизой было установлено, что оттиск печати, рукописные подписи и их расшифровки в товарной накладной № 000457, датированной 06.05.2009, не соответствуют этой дате, поскольку оттиск печати выполнен не ранее февраля 2014 года, а подписи и записи – не ранее февраля 2015 года.

В соответствии с изложенным нет оснований полагать, что сведения об изделии [23] стали общедоступны до даты приоритета по оспариваемому патенту.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, ранее Фурсовым Д.А. уже проявлялась недобросовестность при рассмотрении поданных возражений, в частности, при рассмотрении возражения от 03.03.2017, по результатам рассмотрения которого было принято решение Роспатента от 28.12.2017 (здесь необходимо подчеркнуть, что упомянутое решение также касается промышленного образца по оспариваемому патенту).

В отношении данного довода следует отметить, что решение Роспатента принимается руководителем или уполномоченным на это лицо с учетом всех обстоятельств дела.

В случае несогласия с решением Роспатента от 28.12.2017 лицо, подавшее возражение, на основании пункта 2 статьи 1248 упомянутого выше Гражданского кодекса могло оспорить его в суде в установленном законом порядке.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.05.2018, патент Российской Федерации на промышленный образец №76157 оставить в силе.