

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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» (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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "Галифанов, Мальков и партнеры" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.12.2018, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 99506, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец № «Образец компоновки интерьера магазина» выдан по заявке № 2014504014/49 с приоритетом от 30.06.2015 на имя индивидуального предпринимателя Каспина А.Е. (далее - патентообладатель) со следующей совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на следующих изображениях:





Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- лицензионный договор № 4 от 01.04.2014 (далее – [1]);
- выписка из банка ПАО «Сбербанк» (далее – [2]);
- протокол осмотра доказательств от 06.12.2018 (далее – [3]);
- протокол осмотра доказательств от 31.10.2018 (далее – [4]);
- дизайн-проект магазина «ДРУГИЕ ПОДАРКИ» г. Мытищи, ТРЦ «ИЮНЬ» (далее – [5]).

В возражении указано, что каждый из интерьеров магазинов, известных из сведений, содержащихся в протоколе осмотра [3], производят на информированного потребителя такое же впечатление, как и интерьер магазина, отраженный на изображениях к оспариваемому патенту.

Также в возражении отмечено, интерьер магазина, известный по мнению лица, подавшего возражение, в результате его использования в ТРЦ «ИЮНЬ» г. Мытищи, производит на информированного потребителя такое же впечатление, как и интерьер магазина, отраженный на изображениях к оспариваемому патенту.

В подтверждение данных доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на документы [1], [4], [5].

Также от лица, подавшего возражение, 20.02.2019 поступили дополнительные материалы к возражению, содержащие исковое заявление патентообладателя в арбитражный суд города Москвы (далее – [6]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 20.02.2019 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве отмечено, что сведения, содержащиеся в документах [1], [2], [4], [5], не являются общедоступными.

Также в отзыве указано, что лицом, подавшим возражение, не проведен сравнительный анализ внешнего вида интерьеров магазинов, известных из протокола осмотра [3], с внешним видом интерьера магазина по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (30.06.2015), по которой 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).

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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.

Согласно 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 пункту 23.3.(1) Регламента ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым может ознакомиться любое лицо.

Согласно пункту 23.3.(2) Регламента ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является, в частности:

- для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- 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.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности существенных признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях.

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

До даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту между «Лицензиаром» индивидуальным предпринимателем Калмыковой А.А. и «Лицензиатом» индивидуальным предпринимателем Поповым А.К. был заключен лицензионный договор [1] о намерениях предоставления «Лицензиаром» «Лицензиату» на определенной территории исключительной лицензии на использование Бизнес-системы «Лицензиара», в частности, создания магазина (дизайна) в указанной Бизнес-системе с размещением соответствующей информации на сайте «Лицензиара» (<http://www.drugiepodarki.com>) (см. пункт 2.1, 5.1, 8.5, 9.1 лицензионного договора [1]). Факт исполнения данного договора, а именно в предоставлении лицензии «Лицензиату» подтверждается выпиской из банка [2].

В свою очередь, в лицензионном договоре [1], а также в приложениях к нему отсутствуют какие-либо сведения о внешнем виде интерьера магазина, который мог быть использован в указанной Бизнес-системе, а также который был размещен на сайте <http://www.drugiepodarki.com> в течение 30 дней с момента подписания указанного договора.

В отношении сведений, содержащихся в протоколе осмотра [3], необходимо отметить следующее.

Согласно данному протоколу на сайте <http://www.drugiepodarki.com> были размещены дизайн-модели магазинов, расположенных в г. Казань (Молл «Парк Хаус», ГРТК «Корстон», ТРЦ «Южный»).

При этом, даты размещения указанных дизайн-моделей на сайте <http://www.drugiepodarki.com> до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту подтверждается протоколом осмотра [3] со ссылкой на интернет-сервис «<http://web.archive.org/>».

В свою очередь, сравнительный анализ внешнего вида интерьера магазина по оспариваемому патенту с внешним видом дизайн-модели магазинов (Молл «Парк Хаус», ГРТК «Корстон», ТРЦ «Южный») (см. ниже) показал следующее.

решение внешнего интерьера
магазина по оспариваемому
патенту



решение внешнего вида дизайн-
модели магазинов (Молл «Парк Хаус»,
ГРТК «Корстон», ТРЦ «Южный»)





Внешний вид интерьера магазина по оспариваемому патенту отличается от внешнего вида дизайн-модели магазинов (Молл «Парк Хаус», ГРТК «Корстон», ТРЦ «Южный») по отдельности, в частности, следующими признаками:

- расположением у входной двери (слева и справа) двух бело-коричневых стеллажей широкой стороной перпендикулярно стене;
- наличием трех белых пирамидальных полок, расположенных вдоль одной линии.

При этом необходимо обратить внимание, что данные отличительные признаки являются существенными по следующим основаниям: они зрительно активны, придают интерьеру характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, т.е. индивидуализируют интерьер, участвуют в создании общего зрительного впечатления, оставляемого внешним видом интерьера.

Таким образом, можно сделать вывод, что данные отличительные признаки непосредственно влияют на формирование внешнего вида интерьера магазина по оспариваемому патенту и, тем самым, подтверждают творческий характер особенностей данного интерьера.

Следовательно, внешний вид дизайн-модели магазинов (Молл «Парк Хаус», ГРТК «Корстон», ТРЦ «Южный») по отдельности не производят на информированного потребителя такое же общее впечатление как совокупность существенных признаков внешнего вида интерьера магазина по оспариваемому патенту, поскольку общее зрительное впечатление от сравниваемых решений не совпадает.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

В отношении протокола осмотра [4] следует отметить, что содержащиеся в нем сведения относятся к информации, размещенной во внутренней памяти мобильного телефона (iphone 7), который предназначен для личного пользования владельцем (Саламатова Н.Н.) данного телефона.

На данном основании можно сделать вывод о том, что сведения, содержащиеся во внутренней памяти указанного личного телефона не являются общедоступными (пункту 23.3.(1) Регламента ПО).

Что касается дизайн-проекта [5], то в отношении него необходимо отметить следующее.

Данный дизайн-проект содержит 23 листа чертежей. При этом, согласно сведениям, содержащимся на 1 листе, указанный дизайн-проект относится к магазину «ДРУГИЕ ПОДАРКИ» г. Мытищи, ТРЦ «ИЮНЬ» и был создан А. Ивановым и М. Кузнецовым в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Однако, как в возражении, так и в самом указанном дизайн-проекте не содержится документального подтверждения факта его использования, т.е. даты, с которой сведения о данном дизайн-проекте стали общедоступными (см. пункт 23.3.(2) Регламента ПО).

В отношении искового заявления [6] следует отметить, что содержащаяся в нем информация о существенных признаках промышленного образца по оспариваемому патенту является лишь частным мнением патентообладателя и, таким образом, приведена для сведений.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.12.2018, патент Российской Федерации на промышленный образец № 99506 оставить в силе.