

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. №231-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 "Шанти" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.12.2018, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 108527, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец № 108527 «Стол» выдан по заявке № 2017503778/49 с приоритетом от 04.08.2017 на имя Кочана И.Г. (далее - патентообладатель) с 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 условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- ГТД № 10113110/101116/0073998 от 10.11.2016 (далее - [1]);
- интернет-ссылка <https://www.avantimebel.ru/catalog/product/12907/>, дата не указана (далее - [2]);
- интернет-ссылка <https://www.avantimebel.ru/catalog/product/12918/>, дата не указана (далее - [3]);
- интернет-ссылка <https://www.avantimebel.ru/catalog/product/12482/>, дата не указана (далее - [4]).

В возражении отмечено, что интернет-ссылки [2]-[4] содержат сведения об изделиях, которым присущи признаки, нашедшие отражение на изображениях внешнего вида стола по оспариваемому патенту.

При этом в возражении приведена ГТД [1] в качестве доказательства факта реализации изделий (стола) моделей Alfa, Tess, Nice.

При этом в качестве доказательства факта реализации изделий (стола) моделей Alfa, Tess, Nice, в возражении приведена ГТД [1].

В свою очередь, для усиления своей позиции, касающейся реализации изделий (столов) моделей Alfa, Tess, Nice, от лица, подавшего возражение, 06.02.2019, 04.04.2019 и 13.05.2019 поступили дополнительные материалы, а именно:

- ГТД [1];
- договор поставки № АТ/348-15 от 30.07.2015 с приложениями № 1, 2 (далее – [5]);
- товарная накладная № 5719 от 07.12.2016 (далее – [6]);
- счет-фактура № 5719 от 07.12.2016 (далее – [7]);
- описание товаров к инвойсу № AV-TH-33(W) (далее – [8]);
- письмо с исправленным описанием к инвойсу [8] (далее – [9]).

Также с дополнительными материалами представлены следующие источники информации:

- интернет-ссылка <https://www.avantimebel.ru/catalog/product/12766>, дата не указана (далее – [10]);

- фото стола Alfa, модель стола на фото обозначена письменной ручкой (далее – [11]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 02.04.2019 поступил отзыв на указанное возражение, а также 06.05.2019 поступили дополнения к данному отзыву.

В отзыве и дополнениях к нему отмечено:

- интернет-ссылки [2]-[4], [10] не могут быть включены в сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту ввиду того, что в возражении не приведены документы, подтверждающие их общедоступность;

- интернет-ссылки [2]-[4] не содержат сведений о каком-либо внешнем виде изделия;

- источники информации [5]-[11] не могут быть приняты к рассмотрению, т.к. они изменяют мотивы возражения.

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

С учетом даты подачи заявки (04.08.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм (далее – Правила ПО), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 695, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40242.

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 2 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета 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 71 Правил ПО к существенным признакам промышленного образца в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Согласно пункту 74 Правил ПО при проверке новизны промышленный образец в соответствии с пунктом 2 статьи 1352 Кодекса признается новым, если установлено, что совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, и отличается от совокупности существенных признаков ближайшего аналога.

Согласно пункту 71 Правил ПО к существенным признакам промышленного образца в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Согласно пункту 75.1) Правил ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, если совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения. Под информированным потребителем понимается гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у таких изделий. При сравнении общих впечатлений, производимых заявленным промышленным образцом и противопоставленным промышленным образцом, принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий того же или сходного назначения, (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей авторов по разработке решения внешнего вида изделия такого назначения, связанные, в частности, с технической функцией изделия или его элемента и стандартизированными требованиями к изделию, если таковые имеются (степень свободы дизайнера).

Согласно пункту 55 Правил ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, в частности, является:

- 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 доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью электронной среды, если она на них имеется, либо, если эта дата отсутствует, - дата размещения сведений в электронной среде.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента на промышленный образец проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведённые в подтверждение наличия оснований для признания данного патента недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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

В отношении источников информации [2]-[4] необходимо отметить следующее.

Как справедливо отмечено патентообладателем источники информации [2]-[4] не могут быть включены в сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, ввиду того, что лицом, подавшим возражение, не представлено сведений, в частности, из интернет-сервиса webarchive.org, об общедоступности данных источников информации до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункт 55 Правил ПО).

Также следует отметить, как справедливо отмечено патентообладателем, при переходе по интернет-ссылкам [2]-[4] отсутствует какая-либо информация о каком-либо изделии.

В отношении источника информации [10] следует отметить, как справедливо отмечено патентообладателем, данный источник не был представлен в первоначальных материалах возражения и, тем самым, изменяют мотивы данного возражения (см. пункт 2.5 Правил ППС).

В отношении источников информации [5]-[9], [11] необходимо отметить следующее.

Нельзя согласиться с мнением патентообладателя, что документы [5]-[9] изменяют мотивы данного возражения ввиду того, что указанные документы являются подтверждением факта использования изделий, указанных в ГТД [1], которая была представлена в первоначальных материалах возражения.

При этом, следует отметить, как было указано выше, в первоначальных материалах возражения присутствовали доводы о факте использования изделий, указанных в ГТД [1].

В отношении фото [11] следует отметить, что данные фото не были представлены в первоначальных материалах возражения, а также не корреспондируются с документами [1], [5]-[9] и, следовательно, изменяют мотивы данного возражения (см. пункт 2.5 Правил ППС).

Таким образом, дальнейший анализ доводов сторон, касающихся соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», проводился в отношении сведений, содержащихся в источниках информации [1], [5]-[9].

При этом, данный анализ показал следующее.

ГТД [1] подтверждает факт того, что до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту по заказу ООО «АВАНТИ-Т» в Российскую Федерацию компанией «INTEGREXO TRADE L.P.» были отправлены изделия, в частности, столы моделей Alfa, Tess, Nice (см. дополнение графа 31). При этом, до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, между

покупателем ООО «ТК Мебель74» и поставщиком ООО «АВАНТИ-Т» был заключен договор с приложениями № 1, 2 [5], согласно которым поставщик обязуется поставить товар покупателю на следующий день после выполнения условий договора об оплате. В свою очередь, факт покупки и передачи товара (стола модели Nice) до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту подтверждается накладной [6] и счет-фактурой [7].

Таким образом, документы [1], [5] - [7] в совокупности подтверждают факт реализации товара изделия (стол) модели Nice до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункт 55 Правил ПО).

При этом сведения о внешнем виде стола модели Nice отражены в описании товаров [8] к инвойсу № AV-TH-33(W) с учетом исправлений [9] к нему.

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что в документах [5] - [7] отсутствуют сведения о реализации товаров (столов) моделей Nice.

Таким образом, дальнейший анализ доводов сторон, касающийся соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность» проводился только в отношении решения внешнего вида стола модели Nice.

При этом, данный анализ показал следующее.

Сравнительный анализ внешнего вида стола по оспариваемому патенту с внешним видом стола модели Nice (см. ниже) показал следующее.

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту



решение внешнего вида стола
модели Nice





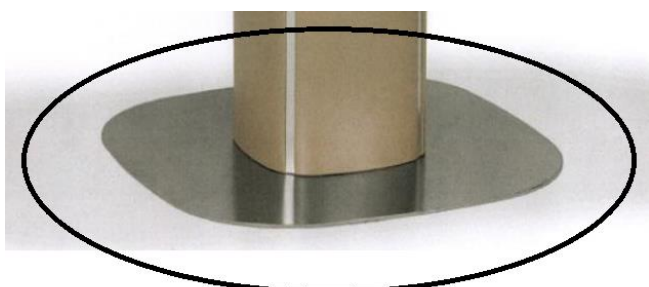
Сравниваемые внешние виды столов обладают следующими общими признаками, а именно:

- наличием сборно-разборной крышки;
- наличием только одной стойки, торцевые и боковые стороны которой выполнены овально-выпуклыми;
- выполнением крышки стола овальной в плане формы со скошенным торцом по периметру.

При этом, внешний вид стола по оспариваемому патенту отличается от внешнего вида стола модели Nice следующими признаками (см. ниже):

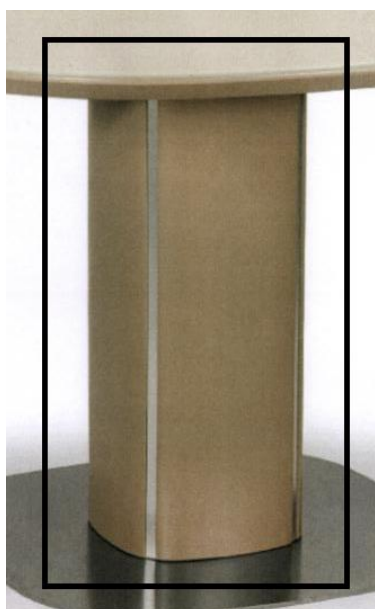
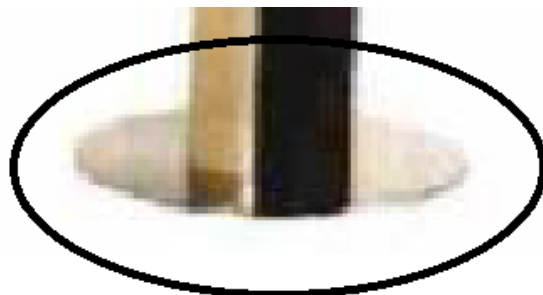
- выполнением основания на основе прямоугольника с овально-выпуклыми сторонами (в столе модели Nice основание выполнено овальным близко к кругу) (далее - {А});
- выполнением стойки одним цветом (в столе модели Nice стойка выполнена в двух цветах) (далее - {Б});
- цветовым решением крышки и вставной части (при раскладывании стола), а именно более светлым тоном по сравнению с крышкой и вставной частью стола модели Nice (далее – {В}).

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту



{A}

решение внешнего вида стола
модели Nice



{B}



{B}



При этом, указанные отличительные признаки определяют эстетические особенности внешнего вида стола по оспариваемому патенту (см. пункт 71 Правил ПО).

Следовательно, возражение не содержит доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Однако, данные отличительные признаки хотя и зрительно различимы, но недостаточно выразительны по отношению к решению внешнего вида изделия стола модели Nice.

Также данные отличительные признаки не приводят к изменению общего впечатления на информированного потребителя, производимого внешним видом изделия по оспариваемому патенту, поскольку не формируют нового зрительного образа по отношению к решению внешнего вида изделия стола модели Nice, и, как следствие, не индивидуализируют решение внешнего вида и не обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Таким образом, сходство возникает за счет сходного композиционного построения внешнего вида изделия по оспариваемому патенту и решения внешнего вида изделия стола модели Nice в целом, состава и пропорций основных композиционных элементов, в том числе наличия в обоих зрительных доминант, характеризующих одну стойку, торцевые и боковые стороны которой выполнены овально-выпуклыми, а также крышку стола овальной формы со срезом по периметру.

Следовательно, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, как и совокупность существенных признаков решения внешнего вида изделия стола модели Nice производит на информированного потребителя такое же общее зрительное впечатление (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

Следовательно, возражение содержит доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2018, патент Российской Федерации на промышленный образец № 108527 признать недействительным полностью.