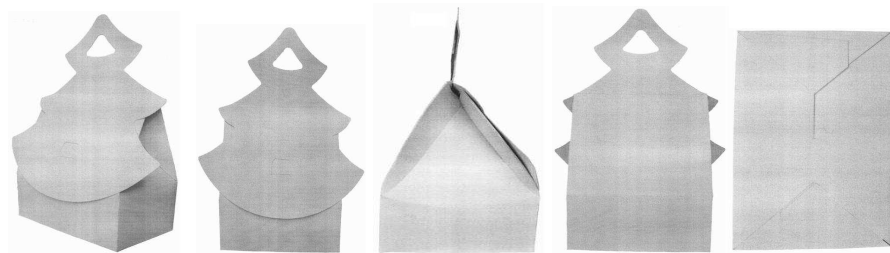


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение ООО «ТЕМП» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.11.2016, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 88940, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 88940 на группу промышленных образцов «УПАКОВКА (2 варианта)» выдан по заявке № 2013500894/49 с приоритетом от 15.03.2013 на имя ООО «ПРИЗМА» (далее - патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

1. Упаковка (вариант 1),



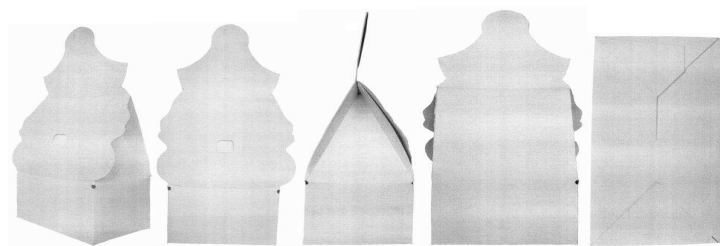
характеризующаяся:

- выполнением в виде домика с прямоугольными боковыми поверхностями, наклоненными внутрь боковыми фронтонами, с ручкой;
- изготовлением из картона;

отличающаяся:

- выполнением лицевой части крышки в виде перекидного клапана, изготовленного как продолжение в верхнем направлении задней стенки корпуса с возможностью изгиба вперед и вниз так, что в закрытом состоянии он частично перекрывает переднюю стенку;
- наличием в верхней части крышки вертикально ориентированного фигурно вырезанного выступа;
- выполнением крышки в виде стилизованной елочки с треугольными вершиной и боковыми выступами с дугообразно выпуклыми и вогнутыми боковыми сторонами, с дугообразно выпуклым основанием;
- выполнением на боковых гранях разделительной дугообразно выпуклой кромки между корпусом и верхней частью;
- наличием на вершине елочки отверстия, выполненного на основе треугольника.

2. Упаковка (вариант 2),



характеризующаяся:

- выполнением в виде домика с прямоугольными боковыми поверхностями, наклоненными внутрь боковыми фронтонами, с ручкой;
- изготовлением из картона;

отличающаяся:

- выполнением лицевой части крышки в виде перекидного клапана, изготовленного как продолжение в верхнем направлении задней стенки корпуса с возможностью изгиба вперед и вниз так, что в закрытом состоянии он частично перекрывает переднюю стенку;
- наличием в верхней части крышки вертикально ориентированного фигурно вырезанного выступа;

- выполнением крышки с симметрично вырезанными боковыми кромками, в верхней части имеется округлое навершие и треугольные выступы с дугообразно вогнутыми и выпуклыми сторонами, ниже идут выступы с волнообразными кромками, с двумя небольшими и одним большим округлым выступами, дугообразно выпуклой нижней кромкой.

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность». Доводы данного возражения сводятся к следующему:

- регистрация группы промышленных образцов по оспариваемому патенту произведена в нарушение положений пунктов 1 и 4 статьи 1352 Кодекса;
- до даты приоритета группы промышленных образцов по оспариваемому патенту лицо, подавшее возражение, использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от патентообладателя художественно-конструкторское решение, характеризующееся существенными признаками, совокупность которых сходна до степени смешения с аналогичными совокупностями существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, и вводило его в гражданский оборот на территории Российской Федерации, то есть сведения о нем стали общедоступными;
- из решения суда от 30.03.2015 по делу № А76-30042/2014: «изделия производят на потребителя единое впечатление в результате совпадения эстетических признаков изделий»;
- факт изготовления и поставки изделий, содержащих сходные до степени смешения существенные признаки, которые определяют внешний вид изделий, подтверждаются решением суда от 30.03.2015 по делу № А76-30042/2014.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка из каталога изделий лица, подавшего возражение (далее – [1]);
- судебные акты (далее – [2]).

Патентообладатель в установленном пунктом 3.1 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения представил 11.04.2017 отзыв по мотивам возражения, доводы которого сведены к следующему:

- анализ отличий и оценка сходства до степени смешения группы промышленных образцов по оспариваемому патенту и выявленного ближайшего аналога проводятся учетом степени свободы дизайнера;
- возражение не содержит изображения ближайшего аналога группы промышленных образцов по оспариваемому патенту. Никаких указаний на то, какому именно изделию присуща совокупность существенных признаков, порочащих оригинальность группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, в возражении не содержится (указано только назначение изделия - коробка новогодняя);
- решение суда [2] не является надлежащим доказательством по данному возражению, при этом оно не содержит указания на конкретное изделие, которое использовалось до даты приоритета группы промышленных образцов по оспариваемому патенту;
- в решении суда [2] упоминается двенадцать различных моделей изделий, никак не соотнесенных судом с двумя фигурирующими в деле различными промышленными образцами. Выводы о сходстве суд сделал в отношении сразу двух промышленных образцов по патентам РФ № 88940 и № 86908 и трех изделий ООО «Темп»: «Коробка подарочная «Ретро»», «Елочка № 1» и «Елочка № 2»;
- решением суда [2] отказано в иске патентообладателя к лицу, подавшему возражение, о прекращении нарушения исключительных прав на два промышленных образца по патентам № 88940 и № 86908. При этом в судебном решении [2] сделаны два вывода: «спорные изделия ответчика воспринимаются аналогично описанным в отличительных признаках промышленных образцов истца»; «судом за ответчиком признано право преждепользования»;
- из судебного решения [2] следует, что документы предоставлялись в отношении моделей изделий, имеющих разные наименования: «Коробка подарочная с часами», «Елочка», «Елочка динозаврик», «Елочка с драконом», «Елочка большая» «Елочка

большая со змейкой» «Елочка дед мороз», «Елочка змея», «Елка № 1», «Елочка большая № 12»;

- преждепользование не тождественно использованию, то есть не означает, что сведения об изделии были общедоступны до даты приоритета группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, поскольку при преждепользовании использование на территории Российской Федерации созданное независимо от автора решение изделия может быть скрытым;
- выводов суда о признании преждепользования недостаточно, необходимо еще доказать факт общедоступности сведений о самом изделии;
- документов, подтверждающих факт общедоступности сведений об упомянутом в возражении изделии до даты приоритета группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, возражение не содержит.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.04.2017, представителем лица, подавшего возражение, к материалам дела был приобщен буклет «Новогодняя упаковка» за 2015 год (далее – [3]), цветная копия страницы которого присутствует в материалах возражения под номером [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (15.03.2013), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы промышленных образцов 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).

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 подпункту (2) пункта 22.5.5 Регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях, если: 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); совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (ближайшего аналога) 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 (см. подпункты 2.1 и 2.3 настоящего пункта).

Согласно пункту 9.9.4.2 Регламента ПО 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.

Согласно подпункту (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.

Согласно подпункту (2) пункта 23.3 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.

Группе промышленных образцов по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на изображении изделий «УПАКОВКА (2 варианта)».

Анализ доводов сторон показал следующее.

Распечатка из каталога изделий [1], а также сам каталог [3] содержат изображение изделия – картонной упаковки «Елочка» с цветными рисунками и надписями.

Однако, в возражении не приведено документов, подтверждающих общедоступность каталога [3], а также отсутствуют документы в отношении даты, с которой каталог [3] стал общедоступен. Более того, на самом каталоге [3] проставлена дата «2015 год» – то есть позже даты приоритета группы промышленных образцов по оспариваемому патенту. Таким образом, источники информации [1] и [3] не могут быть приняты во внимание в качестве общедоступных сведений.

При этом лицом, подавшим возражение, не представлены какие-либо документы, позволяющие судить о факте реализации картонной упаковки «Елочка», либо о реализуемой в ней продукции. В связи с этим, не представляется возможным прийти к выводу об известности сведений об изделиях, полученных в результате использования продукции.

В отношении судебных решений [2] необходимо отметить следующее. Данные решения содержат анализ ряда документов, которые не были представлены с возражением. Сопоставив представленные в материалах дела подарочные коробки (три разных вида) ООО «ТЕМП» с существенными признаками группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, суд пришел к выводу о совпадении соответствующих художественных решений и о признании за ООО «ТЕМП» права преждепользования на спорный объект. Вместе с тем, установление факта преждепользования не свидетельствует о том, что сведения об изделии стали общедоступными до даты приоритета группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что в возражении отсутствуют доказательства, позволяющие судить о факте использования упомянутого в возражении изделия. Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.11.2016, патент Российской Федерации на промышленный образец № 88940 оставить в силе.