

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 23.05.2017, 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.

По мнению лица, подавшего возражение, решение внешнего вида изделия по оспариваемому патенту, отличается от внешнего вида изделия - «Угол наружный Ф» тем, что на ступенчатом выступе верхней торцевой стороны имеются отверстия. Однако, данный признак не является зрительно активным и не способствует формированию иного зрительного образа по сравнению с известным изделием - «Угол наружный Ф».

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]);
- акт о возврате товара Чернышовой Л.Н. (далее – [8]);
- акт о возврате товара Тяпкиным Ю.А. (далее – [9]);
- договор купли-продажи № 11210 от 04.06.2008 (далее – [10]);
- приказ №5-В от 30.06.2008 (далее – [11]);
- платежные поручения №526 от 07.06.2008, №530 от 09.06.2008 (далее – [12]);
- акт приема-передачи оборудования от 16.06.2008 к договору №11210 (далее – [13]);
- письма иностранной компании WOOLIN PLAIMM CO., LTD (Вуджин Плайм КО., ЛТД) с переводом их на русский язык (далее – [14]);
- фото контрольных образцов приемных испытаний изделий «Угол наружный Ф» (далее – [15]);
- технические условия ТУ 5772-001-75319334-2008 (далее – [16]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение №77.МО.01.577.П.003693.03.08 от 13.03.2008 и гигиеническая характеристика продукции (далее – [17]).

Кроме того, в возражении подчеркнуто, что решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.08.2014 по делу № А40-181388/13 (далее – [18]), постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-14575/2015 от 10.06.2015 по делу № А40-181388/13 (далее – [19]), постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2015 по делу № А40-181388/13 (далее – [20]) установлено, что «в

изделии ООО «ТЭК Техостнастка» «Угол наружный» присутствует каждый существенный признак промышленного образца по патенту №76157».

Также, по мнению лица, подавшего возражение, согласно описанию и перечню существенных признаков промышленный образец по оспариваемому патенту представляет собой имитацию «углов наружной поверхности зданий из каменных блоков прямоугольной формы с рельефной текстурой поверхности». То есть, угловой элемент по оспариваемому патенту – это часть фасадного сайдинга, который «является имитацией каменной облицовки, изготовленной из пластмассы, то есть из другого материала». При этом, до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту был широко известен и использовался в архитектуре прием выполнения углов зданий с имитацией штукатуркой кладки из каменных блоков прямоугольной формы разной ширины и длины с выполнением границ боковых торцевых сторон ступенчатой формы с различным смещением ступенек относительно друг друга. В частности, дома 1 и 3 по улице Большая Садовая в городе Москве содержат такую отделку углов (см. Интернет-распечатки с фотографиями домов (далее – [21])).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии (07.07.2017) представителем патентообладателя был представлен отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

Доводы отзыва сводятся к следующему:

- доводы и материалы, касающиеся введения 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 – [22]));

- фотографии на Интернет-распечатках [21] не детализированы, а значит не соответствуют критериям относимости и допустимости доказательств;

- в возражении «неверно истолковано значение слова «имитация», используемое при проверке» соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность».

На заседании коллегии (26.09.2017) представителем патентообладателя было представлено заключение эксперта по делу № СИП-532/2016 (далее – [23]).

На заседании коллегии (23.11.2017) лицом, подавшим возражение, на обозрение коллегии было представлено издание: Советская архитектура за ХХХ лет, РСФСР, выпуск первый, под ред. В.А. Шкварикова, «Издательство Академии архитектуры СССР», Москва 1950 г., содержащее фото тех же зданий, что и на Интернет-распечатках [21]. Копии релевантных страниц указанного издания (далее – [24]) приобщены к протоколу заседания коллегии от 23.11.2017. Также, лицом, подавшим возражение, на обозрение был представлен контрольный образец приемных испытаний - изделие «Угол наружный Ф» (фото данного изделия представлены с возражением см. фото [15]).

Представителем патентообладателя на заседании коллегии (23.11.2017) было представлено дополнение к отзыву, в котором в частности отмечено, что из материалов [1]-[7] не следует, что в гражданский оборот вводился «Угловой элемент», изображение которого представлено на фотографиях, содержащихся актах о возврате товара [8] и [9]. В отношении товарных накладных, входящих в акты о возврате товара [8] и [9], патентообладателем указано, что оттиски печати, рукописные подписи и их расшифровки не соответствуют дате, указанной на этих товарных накладных. Относительно технических условий [16], введенных в действие 01.01.2008, патентообладатель отмечает, что в них содержится ссылка на свод правил СП5213330.2011, введенных в действие 20.05.2011 (далее – [25]).

С дополнением к отзыву представлены следующие материалы:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – [26]);
- решение Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2017 по делу № СИП-532/2016 (далее – [27]).

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).

(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 (ближайшего аналога - пункт 9.9.4.2 настоящего Регламента) особенностями, которые созданы:

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

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 . Однако, качество и размер упомянутых изображений 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».

Что касается технических условий [16], то в них содержатся ссылка (см. страницу 10, пункт 2.7) на свод правил СП5213330.2011. Однако, данные правила введены в действие 20.05.2011 (см. свод правил – [25]), т.е. после даты утверждения указанных технических условий – 01.01.2008 (см. титульную страницу).

Таким образом, технические условия [16] содержат противоречие между датой их утверждения и датой введения в действие свода правил [25], которое не позволяет принять данные технические условия во внимание при оценке соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность».

В отношении фотографий [15] и материалов [1]-[7] следует отметить, что они уже исследовались Судом по интеллектуальным правам. Так в решении [22] (см.

страницу 17) указано: «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».

Что касается материалов [10]-[15], [17], то они не содержат изображения внешнего вида изделия - «Угол наружный Ф».

Относительно актов возврата товара [8] и [9], частности, товарных накладных № 258 от 09.07.2008, № 000457 от 06.05.2009, входящих в состав данных актов, следует отметить, что они также уже исследовались Судом по интеллектуальным правам. Так в решении [27] принятым с учетом заключения [23] (см. страницы 16, 19 решения [27]) указано: «при таких обстоятельствах коллегия судей пришла к выводу о необходимости исключения из числа доказательств по настоящему делу товарные накладные (ТОРГ-12) № 258 от 09.07.2008, № 000457 от 06.05.2009, № 002052 от 09.06.2011, поскольку в результате экспертного исследования установлено, что эти документы изготовлены значительно позднее дат, которые указаны в этих документах в качестве дат их изготовления».

Таким образом, акты возврата товара [8] и [9] не могут быть приняты во внимание при оценке соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность».

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]-[7]. 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 решения [18] и постановлений [19], [20], то в них не исследовался вопрос, связанный с оценкой соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что промышленный образец по оспариваемому патенту «является имитацией каменной облицовки, изготовленной из пластмассы, то есть из другого материала», со ссылкой на подпункты (2) и (2.2) пункта 22.5.5 Регламента, необходимо отметить следующее.

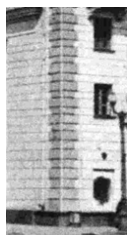
Оценка соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», предусмотренная подпунктами (2) и (2.2) пункта 22.5.5 Регламента предполагает выявление ближайшего аналога, и анализ особенностей, отличающих промышленный образец от ближайшего аналога, в частности, с целью установления созданы ли они за счет только повторения формы, свойственной изделиям определенного назначения, и использования другого материала, в частности, с целью имитации известного внешнего вида (например, изделие из полимерного материала, имитирующее изделие, традиционно выполняемое из дерева).

Однако, в качестве решения, внешний вид которого, по мнению лица, подавшего возражение, имитирует промышленный образец по оспариваемому патенту, представлено изображение здания (см. материалы [21] и [24]). При этом, в возражении отмечено, что отделка угла данного здания выполнена штукатуркой.

Таким образом, решение, известное из материалов [21] и [24] не является средством того же или однородного назначения, поскольку не является отдельным изделием – угловой элемент. Следовательно, оно не может быть выбрано в качестве ближайшего аналога.



Кроме того, промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от отделки угла здания, представленного на изображениях в материалах



[21] и [24], не только выполнением из другого материала, но и внешним видом, в частности, оригинальной ритмичностью, характеризующейся кладкой

каменных блоков прямоугольной формы разной ширины и длины с выполнением границ боковых торцевых сторон ступенчатой формы с различным смещением ступенек относительно друг друга.

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

Выписка [26], представленная патентообладателем, не изменяет вывода сделанного выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.05.2017, патент Российской Федерации на промышленный образец №76157 оставить в силе.