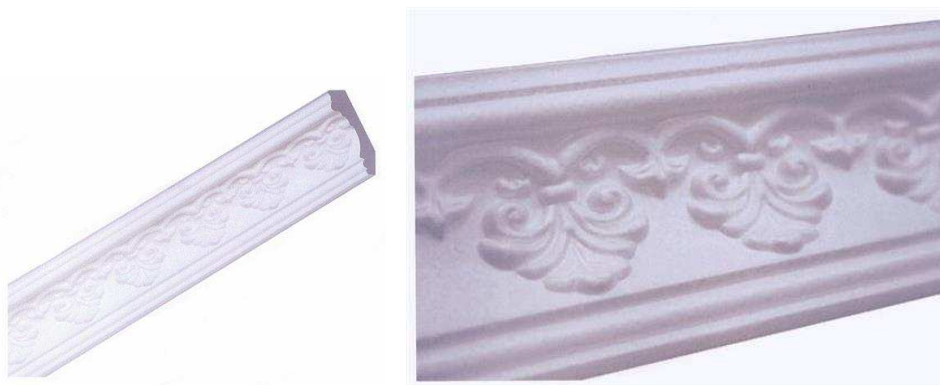


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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» (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 индивидуального предпринимателя Корикова Ю.Н. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 07.12.2017, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №70551, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №70551 на промышленный образец «Плинтус потолочный» выдан по заявке №2007504312/49 с приоритетом от 04.12.2007. Обладателем исключительного права на данный патент является ООО «Торгово-промышленная группа «Солид» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующим перечнем существенных признаков, отраженных на изображениях изделия:

1. «Плинтус потолочный,



характеризующийся:

- выполнением в виде длинномерной планки с декоративным рельефным рисунком на лицевой поверхности;

- размещением рельефного рисунка с наложением на одну из продольных полос;

- выполнением декоративного рисунка построенном на метрическом повторе орнаментального мотива, состоящего из двух элементов, один из которых выполнен в виде стилизованного лепестка, а другой в виде листьев;

- наличием в верхнем основании лепестка продольного выступающего элемента;

- наличием обрамления по обоим продольным краям планки в виде совокупности продольных полос, одна из которых плоская;

- выполнением обрамления по одному продольному краю планки в виде полосы с выпуклой поверхностью, состыкованной с одной стороны с плоской краевой полосой, а с другой - с полосой с рельефным рисунком;

отличающийся:

- образным решением декоративного рельефного рисунка в виде неглубоких округлых арок;

- размещением на углах, образованных стыковкой арок, чередующихся между собой стилизованных лепестков и небольших трехлистников;

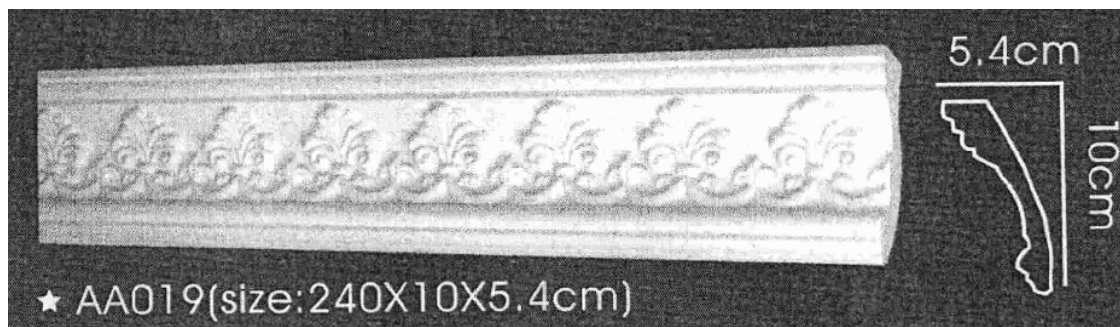
- выполнением лепестков с глубокими Λ - образными прожилками и круглыми завитками в верхней части;

- наличием над лепестком в углублении каждой арки небольшого завитка;

- пластической проработкой продольной полосы планки с декоративным рисунком: поверхность выполнена вогнутой и через небольшую бороздку сопрягается с выпуклой полосой нижнего обрамления».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В возражении указано, что совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту стала известна до даты его приоритета вследствие открытых продаж изделий с артикулом AA019



В подтверждение данного довода к возражению приложены следующие материалы (копии):

- договор №80/к-04 от 01.01.2004 (далее – [1]);
- спецификация от 01.01.2004 к договору [1] (далее – [2]);
- дополнительное соглашение №1 от 01.01.2005 к договору [1] (далее – [3]);
- каталог продукции «Декоративные элементы из полиуретана artflex», Лаверна эксклюзивный поставщик, 2004 г. (далее – [4]);
- товарная накладная №12210 от 20.07.2005 (далее – [5]);
- счет-фактура №104867 от 20.07.2005 (далее – [6]);
- платежные поручения №373 от 08.09.2005, №394 от 09.09.2005, №412 от 13.09.2005 (далее – [7]).

Кроме того, в возражении отмечено, что потолочный плинтус с таким же внешним видом закупался у немецкого производителя «Thorsten Michel Formen-und Maschinenbau» и поставлялся на российский рынок ООО «Полистирол». При этом плинтус потолочный «обозначался как 116/70 (с добавлением российским продавцом буквы «С»)).

В подтверждение данного довода к возражению приложены следующие материалы (копии):

- контракт №075/03-05Ekat от 17.04.2005 (далее – [8]);
- письма фирмы «T. Michel Formenbau GmbH & Co. KG» в адрес ООО «Полистирол Групп» (далее – [9]);
- договор поставки №292 от 01.06.2004 (далее – [10]);

- дополнительное соглашение от 01.03.2005 к договору [10] и соглашение о пролонгации от 01.01.2006 договора [10] (далее – [11]);

- товарная накладная №3358 от 18.08.2007 (далее – [12]).

По мнению лица, подавшего возражение, плитус по оспариваемому патенту не отличается от изделий с артикулами АА019 и С116/70.

Вместе с тем, в возражении подчеркнуто, что если патентообладателем и будут обнаружены какие-либо отличия, то они не позволят зрительно отличить промышленный образец по спариваемому патенту от вышеуказанных изделий.

Кроме того к возражению приложены следующие материалы:

- исковое заявление от 28.08.2017 (далее – [13]);

- каталог «Элементы декора», Солид, 2006 г. (далее – [14]).

От патентообладателя (16.02.2018) поступил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- материалы [1]-[12], [14], как по отдельности, так и в совокупности, не могут быть отнесены к источникам информации, содержащим сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту;

- каталоги [4] и [14] представляют собой рекламно-информационные материалы и не содержат реквизитов, позволяющих отнести их к печатным изданиям;

- спецификация [2] не упомянута в договоре [1] в качестве документа, который составляется сторонами договора для поставки товаров, а соответственно она не является ни предварительной, ни согласованной заявкой;

- договор [1] и спецификация [2] не являются достоверным доказательством, поскольку, согласно заключению специалиста №1/130и-18 от 13.02.2018 (далее – [15]) подписи сторон, содержащиеся в договоре [1] и спецификации [2], выполнены одним лицом – Кориковым Ю.Н.;

- сведения о внешнем виде изделий, упомянутых в товарной накладной [5], из материалов, представленных в возражении, достоверно установить невозможно;

- счет-фактура [6] и платежные поручения [7] также не содержат сведений о внешнем виде каких-либо изделий;

- договор [1], товарная накладная [5] и счет-фактура [6] имеют противоречия, так договор [1] заключен «индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица Кориковым Ю.Н., действующим на основании свидетельства №ОК03346 от 27.02.1996, а документы [5] и [6] «выданы на имя ЧП Корикова Ю.Н., свидетельство №17051», что не позволяет их соотнести друг с другом;

- «...с учетом существующей практики и подходов ППС, продажи как таковые не подтверждают факта открытого применения... т.к. лицо, подавшее возражение, не подтвердило факт того, что такие продажи были публичными (открытыми) и сведения о них стали общедоступными...» (см. решение Роспатента от 11.05.2017, касающееся рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель №120154);

- материалы [8]-[12] уже рассматривались Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам;

- предметом контракта [8] является поставка оборудования для производства изделий из вспенивающегося полистирола методом формования, кроме того в возражении не содержится документального подтверждения исполнения контракта [8];

- в возражении не содержится каких-либо документов подтверждающих изготовление и поставку ООО «Полистирол» форм, указанных в письмах [9];

- к договору [10] и дополнительному соглашению [11] не приложены материалы, раскрывающие внешний вид изделий, поставляемых по данным документам;

- товарная накладная [12] не содержит сведений о внешнем виде каких-либо изделий;

- каких либо документов, свидетельствующих о том, что изделие «Dekor №116/70» и плинтус потолочный с артикулом С116/70 это одно и то же изделие, лицом, подавшим возражение, не представлено;

- на дату подачи заявки на промышленной образец, по которой выдан оспариваемый патент, оценка соответствия условию патентоспособности «оригинальность» проводилась аналогично «изобретательскому уровню» для изобретений;

- «в отношении промышленных образцов новелла «производящих такое же впечатление» введена и вступила в силу с 1 октября 2014 года».

К отзыву приложены следующие материалы (копии):

- заключение коллегии, касающееся оспариваемого патента (далее – [16]);

- ГОСТ 7.60-2003 (далее – [17]);

- решение Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2017 по делу №СИП-30/2017 (далее – [18]);

- постановление №17АП-18843/2016-ГК Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 22.02.2017 по делу №А60-1580/2016 (далее – [19]).

На заседании коллегии (28.02.2018) представителем лица, подавшего возражение, на обозрение был представлен оригинал каталога [4] с изображением изделия с артикулом АА019



, качество которого лучше изображений копий, представленных с возражением.

Также представителем лица, подавшего возражение, были представлены следующие документы (копии):

- Свидетельство о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, Серия ОК №17051 от 23.04.2002 (далее – [20]);

- Свидетельство о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, Серия ОК №03346 от 26.02.1996 (далее – [21]).

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

С учетом даты подачи заявки (04.12.2007), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от

23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» № 22 - ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированным в Минюсте России 20.06.2003, рег. №4813 (далее – Правила ПО).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Согласно пункту 3.3.4.2 Правил ПО в качестве аналога промышленного образца указывается решение изделия сходного внешнего вида и, как правило, того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца. Из приведенных аналогов может быть выделен наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков (ближайший аналог).

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.1 Правил ПО проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1 Правил ПО, промышленный образец не признается соответствующим условию новизны, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в предложенном заявителем перечне существенных признаков промышленного образца (включая характеристику назначения), известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно подпункту (4) пункта 19.5.2 Правил ПО не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, воплощенные в изделии, отличающемся от ближайшего аналога одним или несколькими признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых заявителем не указано в описании промышленного образца и (или) не подтверждено их влияние на указанные им особенности этого изделия в ответе на запрос экспертизы. При признании несоответствия заявленного промышленного образца условию оригинальности на вышеизложенных основаниях, экспертиза может приводить обоснования, почему приведенные заявителем доводы в подтверждение влияния обсуждаемых признаков на указанные заявителем особенности изделия признаются несостоятельными, в частности, если заявленный промышленный образец имеет особенности, которые не позволяют зрительно отличить его от известного решения изделия (промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения).

Согласно подпункту (1) пункта 21.3 Правил 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 21.3 Правил ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:

- для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - 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.

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

Спецификация [2] действительно не упомянута в договоре [1], однако она, как и дополнительное соглашение [3], корреспондируется с договором [1] через его номер и дату (№80/к-04 от 01.01.2004). Договор купли-продажи товара [1] заключен между ООО «Лаверна-Новосибирск» и индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица Кориковым Ю.Н. В спецификации [2], согласованной теми же сторонами, содержатся изображения изделий, в том числе и изделия с артикулом АА019. В каталоге [4] представлены изображения «Декоративных элементов из полиуретана artflex», в том числе и изделия с артикулом АА019, а также содержится информация о том, что Лаверна является эксклюзивным поставщиком и упоминается «Лаверна-Новосибирск»:

artflex
Декоративные элементы из полиуретана

лаверна®
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОСТАВЩИК

Центральный офис Санкт-Петербург, пр. Менишкова, 19, тел. (812) 3291466, факс 3291481 e-mail: buy@laverna.ru	"Лаверна-Северо-Запад" Санкт-Петербург, Уманский пр., 65А т. (812) 3241355, ф. 3250760 e-mail: sale@spb.laverna.ru	"Лаверна-Москва" 7-я ул. Энтузиастов, 5, тел./ф.: (095) 3633800, 7881064 e-mail: lavermos@online.ru	"Лаверна-Самара" пр. Кирова, 3, тел./ф.: (8462) 552780, 552800 e-mail: laverna@laverna.ru	"Лаверна-Екатеринбург" Карьерная ул., 16, тел.: (3432) 761548, 592948, факс (3432) 617876, e-mail: root@ekb.laverna.ru	"Лаверна-Новосибирск" Арханский переулок, 2, тел.: (3832) 106308, 466300, e-mail: laverna@laverna.nsk.su
--	---	---	---	---	--

www.laverna.ru

Здесь следует отметить, что изображения внешнего вида изделий с артикулом



AA019, представленных в спецификации [2]

каталоге [4]



, соответствуют друг другу по внешнему виду, обозначению и указанным размерам.

Товарная накладная [5] и счет фактура [6] содержат указание на товар ARTFLEX профиль 2.4 м с артикулом AA019.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что по договору [1] в 2005 году была осуществлена продажа изделия с артикулом AA019, внешний вид которого представлен на изображении каталога [4], что в совокупности подтверждается материалами [2], [3], [5]-[7].

Таким образом, сведения об изделии с артикулом AA019 стали общедоступны до даты приоритета 04.12.2007 промышленного образца по оспариваемому патенту в результате его использования (см. процитированный выше подпункт (2) пункта 21.3 Правил ПО).

Что касается заключения специалиста [15], то оно представляет собой частное мнение подписавшего его лица и не может быть положено в основу выводов коллегии.

В отношении доводов отзыва, касающихся того, что договор [1] заключен «индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица Кориковым Ю.Н., действующим на основании свидетельства №ОК03346 от 27.02.1996, а документы [5] и [6] «выданы на имя ЧП Корикова Ю.Н., свидетельство №17051», необходимо отметить следующее.

На момент заключения договора [1] и составления товарной накладной [5] и счет-фактуры [6] у Корикова Ю.Н. было два свидетельства: свидетельство [20] Серия ОК №17051 от 23.04.2002 и свидетельство [21] Серия ОК №03346 от 26.02.1996, имеющих бессрочный срок действия. Кроме того, из сведений,

содержащихся в договоре [1] и счет-фактуре [6], следует, что они подписаны одним и тем же лицом (Кориковым Ю.Н.) с одним и тем же идентификационным номером налогоплательщика (ИНН 550600315400).

В связи с изложенным нельзя согласиться доводом отзыва о том, что документы [1], [5] и [6] нельзя соотнести друг с другом.

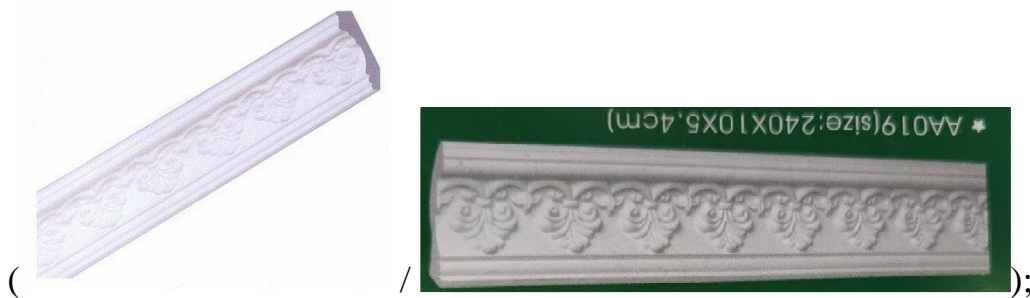
Относительно ссылки патентообладателя на решение Роспатента от 11.05.2017, касающееся рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель №120154, где указано, что «продажи как таковые не подтверждают факта открытого применения», если не подтверждено, что продажи были открытыми, необходимо отметить следующее. В упомянутом решении рассматривались документы, относящиеся к испытаниям соответствующего изделия, а не его продажи.

Таким образом, нельзя согласиться с доводами патентообладателя, касающимися материалов [1]-[7].

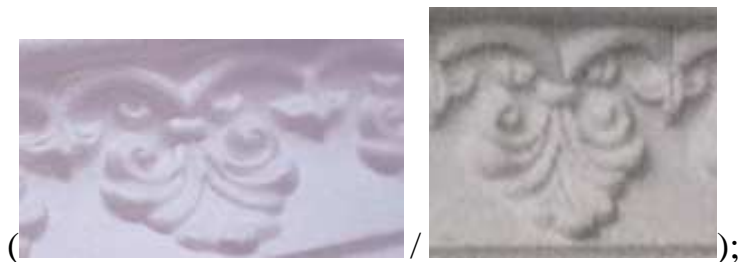
Как следует из каталога [4] изделие с артикулом AA019 относится к декоративным элементам из полиуретана, при этом внешний вид данного изделия позволяет сделать вывод о том, что оно является плинтусом потолочным.

Изделию с артикулом AA019 присущи следующие признаки перечня промышленного образца по оспариваемому патенту:

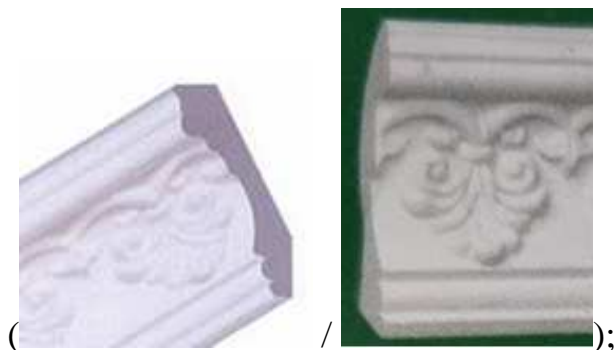
- выполнение в виде длинномерной планки с декоративным рельефным рисунком на лицевой поверхности;
- размещение рельефного рисунка с наложением на одну из продольных полос;
- выполнение декоративного рисунка построенном на метрическом повторе орнаментального мотива, состоящего из двух элементов, один из которых выполнен в виде стилизованного лепестка, а другой в виде листьев



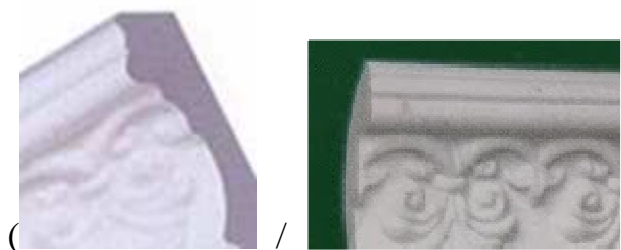
- наличие в верхнем основании лепестка продольного выступающего элемента



- наличие обрамления по обоим продольным краям планки в виде совокупности продольных полос, одна из которых плоская



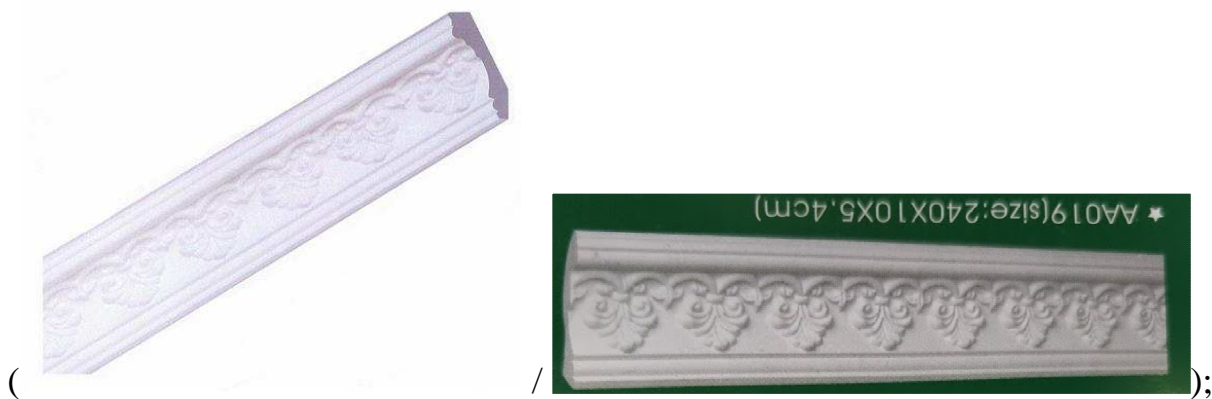
- выполнение обрамления по одному продольному краю планки в виде полосы с выпуклой поверхностью, состыкованной с одной стороны с полосой с рельефным рисунком,



() здесь следует отметить, что признак перечня характеризующий стыковку другой стороны выпуклой поверхности указанной полосы с плоской краевой полосой не нашел отражения на изображении внешнего вида плинтуса по оспариваемому патенту, однако он присутствует на изображении внешнего вида изделия с артикулом АА019;

- наличие образного решения декоративного рельефного рисунка в виде неглубоких округлых арок;

- размещение на углах, образованных стыковкой арок, чередующихся между собой стилизованных лепестков и небольших трехлистников



(/);
- выполнение лепестков с глубокими Λ - образными прожилками и круглыми завитками в верхней части;

- наличие над лепестком в углублении каждой арки небольшого завитка



(/);
- пластическая проработка продольной полосы планки с декоративным рисунком: поверхность выполнена вогнутой и через небольшую бороздку сопрягается с выпуклой полосой нижнего обрамления



(/).
Таким образом, совокупность всех признаков, приведенных в перечне признаков промышленного образца по оспариваемому патенту (включая

характеристику назначения), как нашедших, так и не нашедших отражение на изображениях внешнего вида указанного промышленного образца, присуща изделию с артикулом АА019.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

В соответствии с процитированными выше подпунктом (4) пункта 19.5.2 Правил ПО, оценка условия патентоспособности «оригинальность» предполагает, в частности, выявление признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, которыми он отличается от ближайшего аналога. Однако признаки, отличающие промышленный образец по оспариваемому патенту от изделия с артикулом АА019 (ближайший аналог), выявлены не были.

Ввиду сделанного выше вывода материалы [8]-[14], а также доводы лица, подавшего возражение, и патентообладателя в отношении данных материалов не рассматривались.

Доводы отзыва, приведенные со ссылкой на заключение [16], ГОСТ [17], решение [18] и постановление [19], не изменяют сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.12.2017, патент Российской Федерации на промышленный образец №70551 признать недействительным полностью.