

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 индивидуального предпринимателя Корикова Ю.Н. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 13.12.2017, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №75862, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №75862 на промышленный образец «Плинтус потолочный» выдан по заявке №2009500963/49 с приоритетом от 06.04.2009. 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;

- выполнением рисунка, построенного на метрическом повторе орнаментального мотива, состоящего из стилизованных растительных элементов;

отличающийся:

- проработкой растительных элементов в виде направленных вниз пучков резных листьев с прожилками, при этом дугообразно изогнутых с образованием С-образного элемента и выходящим из него листом;

- проработкой С-образного элемента выпуклым контуром;

- наличием растительного элемента в виде каплеобразного узкого листа, расширяющегося книзу и расположенного между пучками листьев».

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

В возражении указано, что в ноябре 2005 г., лицом, подавшим возражение, принято решение о производстве и продаже собственных потолочных плинтусов П563 того же внешнего вида, что и плинтус по оспариваемому патенту. Так, 11 ноября 2005 года лицом, подавшим возражение, был заключен договор с ООО «Технополис» (далее - [1]) на производство пресс-форм для изготовления потолочного плинтуса из пенополистирола. К договору [1] подписано техническое задание от 10.05.2006 (далее – [2]) на изготовление пресс-форм для плинтусов по эскизам (далее – [3]).

В подтверждение исполнения договора [1] к возражению приложены следующие материалы (копии):

- товарная накладная №11 от 08.06.2006 (далее – [4]);

- акт сдачи-приемки продукции от 08.06.2006 (далее – [5]);

- счет №28 от 27.10.2005 (далее – [6]);

- платежные поручения №731 от 11.11.2005, №792 от 21.11.2005, №824 от 28.11.2005, №351 от 24.03.2006, №584 от 10.05.2006, №718 от 31.05.2006, №732 от 02.06.2006 (далее – [7]);

- акт сверки взаимных расчетов от 13.11.2007 (далее – [8]);
- приказ Корикова Ю.Н. от 09 июня 2006 г. (далее – [9]);
- записи продавцов с приложенными к ним финансовыми фискальными отчетами (далее – [10]).

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, что совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту стала известна до даты его приоритета вследствие открытых продаж потолочных карнизов с артикулом AL2.

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

- договор купли-продажи от 01.01.2007 (далее – [11]);
- спецификация (далее – [12]);
- каталог фирмы NMC. Allegro, More than decoration 2005 г. (далее – [13]);
- товарно-транспортная накладная №3106 от 06.12.2007 (далее – [14]);
- счет-фактура №3106 от 06.12.2007 (далее – [15]);
- платежные поручения №513 от 02.04.2008, №658 от 21.04.2008, №902 от 03.06.2008, №214 от 10.07.2008, №240 от 15.07.2008, №302 от 18.07.2008, №615 от 20.08.2008, №627 от 21.08.2008, №786 от 10.09.2008, №775 от 01.07.2009 (далее – [16]).

Также, в возражении отмечено, что потолочный плинтус с таким же внешним видом, что и у плинтуса по оспариваемому патенту, закупался у немецкого производителя «Thorsten Michel Formen-und Maschinenbau» и поставлялся на российский рынок ООО «Полистирол». При этом плинтус потолочный «обозначался как 121/45 (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 – [17]);
- письма фирмы «T. Michel Formenbau GmbH & Co. KG» в адрес ООО «Полистирол Групп» (далее – [18]);
- договор поставки №292 от 01.06.2004 (далее – [19]);
- дополнительное соглашение от 01.03.2005 к договору [19] (далее – [20]);

- соглашение о пролонгации от 01.01.2006 к договору [19] (далее – [21]);
- товарные накладные №1711 от 15.05.2008, №1788 от 19.05.2008, №3573 от 18.08.2008, №3639 от 19.08.2008, №3649 от 19.08.2008, №3647 от 20.08.2008, №3715 от 23.08.2008 (далее – [22]).

По мнению лица, подавшего возражение, плитус по оспариваемому патенту не отличается от изделий с артикулами П563, AL2 и C121/45.

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 приложено исковое заявление от 28.08.2017 (далее – [23]).

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

- «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 [1]-[22], 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;

- каталог [13] представляет собой рекламно-информационные материал и не содержит реквизитов, позволяющих отнести его к печатным изданиям;

- спецификация [12] не упомянута в договоре [11] в качестве документа, который составляется сторонами договора для поставки товаров, а соответственно она не является ни предварительным заказом, ни подтверждением заказа;

- счет-фактура [15] и платежные поручения [16] не содержат сведений о внешнем виде изделий, упомянутых в счет-фактуре [15];

- материалы [1]-[10] в совокупности не подтверждают факта производства плинтусов П563, факта введения их в гражданский оборот, а также не содержат сведений их о внешнем виде;

- материалы [17]-[22] уже рассматривались Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам;

- предметом контракта [17] 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 [18];

- к договору [19], дополнительному соглашению [20] не приложены материалы, раскрывающие внешний вид изделий, поставляемых по данным документам;

- товарная накладная [21] не содержит сведений о внешнем виде каких-либо изделий;

- каких либо документов, свидетельствующих о том, что изделие «Dekor №121/45» и плинтус потолочный с артикулом С121/45 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»;

- очевидно, что промышленный образец по оспариваемому патенту, изделие с артикулом AL2 и матрица П563 представляют собой совершенно разные изделия;

К отзыву приложены следующие материалы (копии):

- заключение коллегии, касающееся оспариваемого патента (далее – [24]);

- ГОСТ 7.60-2003 (далее – [25]);

- решение Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2017 по делу №СИП-30/2017 (далее – [26]);

- постановление №17АП-18843/2016-ГК Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 22.02.2017 по делу №А60-1580/2016 (далее – [27]).

На заседании коллегии (28.02.2018) представителем лица, подавшего возражение, на обозрение был представлен оригинал каталога [13] с изображением изделия с артикулом AL2



, 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 – [28]);

- Свидетельство о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, Серия ОК №03346 от 26.02.1996 (далее – [29]);

- уже содержащуюся в материалах возражения товарно-транспортную накладную [14] (указанная накладная была представлена, поскольку в отзыве патентообладателя было отмечено, что она не приложена к возражению).

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

С учетом даты подачи заявки (06.04.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Гражданский кодекс в

редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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).

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.

Согласно пункту 2 статьи 1352 Кодекса, промышленный образец является 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно подпункту (1) пункта 22.5.4 Регламента проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображении изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Согласно подпунктам (2) и (2.1) пункта 22.5.5 Регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, 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, соответствующего требованиям пункта 9.9.4.2 настоящего Регламента (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

В соответствии с подпунктом (1) пункта 23.3 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.

Согласно подпункту (2) пункта 23.3 Регламента 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.

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.

Документы [1]-[8] относятся к изготовлению пресс-форм для производства потолочных плинтусов из пенополистирола, в частности пресс-формы П563.

Приказ [9] свидетельствует о намерении ввода в эксплуатацию упомянутых пресс-форм.

Информация, представленная в записях продавцов [10] не позволяет сделать вывод о том, что в соответствии данными записями были проданы потолочные плинтусы П563.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не представлены источники информации, содержащие сведения о внешнем виде потолочных плинтусов П563, и ставшие общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

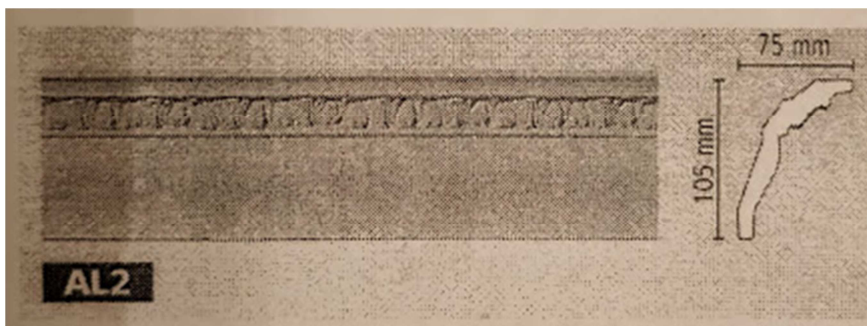
Спецификация [12] действительно не упомянута в договоре [11] (договор купли-продажи № от 01.01.2007), однако договор [11] упоминается в спецификации [12] (спецификация к договору купли-продажи товаров № от 01.01.2007). Договор купли-продажи товара [11] заключен между ООО «ЭнЭмСи Рус» (в соответствии с



печатью) и индивидуальным предпринимателем Кориковым Ю.Н. В спецификации [2], согласованной теми же сторонами, содержатся изображения изделий, в том числе и изделия с артикулом AL2. В каталоге [13] представлены изображения различных декоративных изделий, в том числе и изделия с артикулом AL2, а также упоминается организация

NMC RUS LLC
7, Kronshtadtsky Boulevard
3rd floor
Moscow 125212
Russia
Tel. : +7 095 232 69 58
Fax : +7 095 232 5373
e-mail : info@nmcrus.ru

Изображения внешнего вида изделий с артикулом AL2, представленных в



спецификации [12]

и



каталоге [4]

, соответствуют

друг другу по внешнему виду, обозначению и указанным размерам.

Однако в товарно-транспортной накладной [14] и счет фактуре [15] отсутствует упоминание изделия с артикулом AL2. Среди прочих обозначений в них содержится обозначение товара «Профиль AL2 NEW» с артикулом «DUMLNAL020». Кроме того, документы [14] и [15], не корреспондируются договором [11] и спецификацией [12].

В связи с изложенным, нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что документы [14] и [16] подтверждают факт исполнения договора [11], а сведения об изделии с артикулом AL2 стали общедоступны до даты приоритета 06.04.2009 промышленного образца по оспариваемому патенту в результате его использования.

Контракт [17] относится к поставке оборудования для производства изделий из вспенивающегося полистирола методом формования. При этом, факт исполнения договора лицом, подавшим возражение, не подтвержден.

Письма [18] относятся к деловой переписке и не могут быть положены в основу выводов коллегии.

Документы [19] – [22] относятся к поставке изделий из пенополистирола, в том числе и плинтуса потолочного инъекционного С121/45, однако сведений о его внешнем указанные документы не содержат.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не представлены источники информации, содержащие сведения о внешнем виде плитуса потолочного инъекционного С121/45, и ставшие общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в возражении не приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» или «оригинальность».

Свидетельства [28] и [29] не изменяют сделанного выше вывода.

Заключение [24], ГОСТ [25], решение [26] и постановление [27] представлены для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2017, патент Российской Федерации на промышленный образец №75862 оставить в силе.