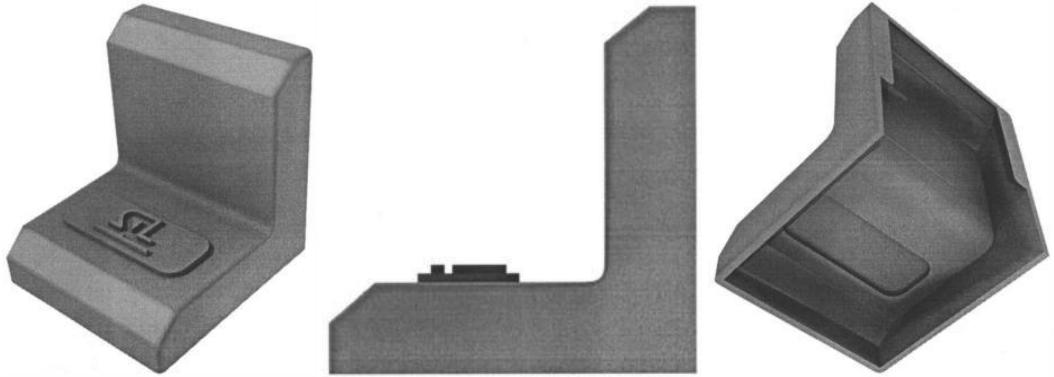


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления**

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. №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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Ечмаева Владислава Николаевича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 16.12.2020, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №113895, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №113895 на промышленный образец «Накладка пластиковая для мебели» выдан по заявке №2018503199/49 на имя ООО «СЛ ДОН» (далее – патентообладатель) с приоритетом от 24.07.2018. Патент действует в объеме следующих изображений:

«Накладка пластиковая для мебели



».

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- исследование объекта «Металлический уголок» «Декоративная накладка» №2016-672 от 16.11.2016 с приложением чеков на покупку и фото изделия (далее – [1]);

- решение Суда №2-2742/17 от 27.04.2017 (далее – [2]).

В возражении отмечено, что более чем за 12 месяцев до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту было известно решение внешнего вида изделия сходного назначения, и производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

По мнению лица, подавшего возражение, признак «выступающая площадка со скругленными углами» относится к несущественному признаку, поскольку исключение данного признака из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления.

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке, ознакомленный с материалами возражения, 28.01.2021, патентообладатель представил отзыв на возражение.

В отзыве патентообладатель не соглашается с доводами возражения ввиду следующего.

Патентообладатель считает, что сравниваемые изделия отличаются зрительно активными признаками, которые отсутствует на фото противопоставляемого изделия и характеризует только оспариваемое решение промышленного образца, а именно:

- наличием на передней стороне прямоугольного выступа;
- наличием прямоугольного углубления на нижней стороне, соответствующего выступу на передней стороне;
- оформлением передней стороны накладки рельефно-выступающими элементами;
- расположением рельефно-выступающих элементов и шрифтовой графикой на прямоугольном выступе;
- наличием скоса вдоль нижнего ребра.

Данные отличительные признаки, по мнению патентообладателя, обеспечивают наличие особенностей, не присущих противопоставляемому изделию, за счет изменения формы и системы расположения зрительно активных элементов.

От лица, подавшего возражение, 03.09.2021 поступили дополнительные материалы:

- постановление Суда по делу №А56-7362/2020 (далее – [3]);
- исследованием №2019-206 (далее – [3.1]);
- постановление Суда по делу №А65-6322/2020 (далее – [4]);
- исследованием №2020-002 (далее – [4.1]),

которые, по его мнению, подтверждают факт несоответствия оспариваемого промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность».

В ответ на дополнения лица, подавшего возражение, патентообладатель 07.09.2021 представил дополнительный отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

Патентообладатель отмечает, что из исследования [1] и решения Суда [2], не следует, что производителем является ООО «СЛ Дон» (патентообладатель),

а изделие в гражданский оборот было введено непосредственно ООО «ПФК «Мебельснаб».

Кроме того, патентообладатель указывает, что изделия, являющиеся предметом спора по судебным делам [3] и [4], проанализированные в исследованиях [3.1] и [4.1], были введены в гражданский оборот после даты приоритета оспариваемого промышленного образца и не могут являться тем же самым изделием, которое было предметом судебных разбирательств по судебному делу [2].

Изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (24.07.2018), правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее - Требования), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695.

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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 54 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым может ознакомиться любое лицо.

Согласно пункту 55 Правил 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.

Согласно пункту 72 Правил признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, если они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, являясь доминантными, и определяют общее зрительное впечатление. К несущественным признакам внешнего вида изделия относятся такие мало различимые, невыразительные признаки внешнего вида изделия, исключение которых из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления.

Согласно подпункту 1 пункта 75 Правил 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. Для целей Правил 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.

Существо промышленного образца по оспариваемому патенту нашло отражение на приведенных выше изображениях внешнего вида изделия.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

Как следует из материалов возражения, в подтверждение доводов о несоответствии оспариваемого промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность» были представлены сведения о введении в гражданский оборот изделия - декоративная накладка на уголок металлический, являющаяся предметом исследования [1]. Согласно материалам исследования (товарный чек №9328) данное изделие было куплено 15.11.2016, т.е. до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту (24.07.2018). Внешний вид данного изделия также приведен в исследовании [1]



. Исследование [1] было принято Судом, и отображено в решении [2]. В решении суда [2] отмечено, что изделие, внешний вид которого представлен в исследовании [1], было введено в гражданский оборот непосредственно ООО «ПФК «Мебельснаб» согласно товарному чеку №9328 от 15.11.2016. Таким образом, у любого лица существовала принципиальная возможность ознакомиться непосредственно с уголком и накладкой, сведения о которых могли быть законным путем сообщены любому лицу до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункт 54 Правил).

Вместе с тем, в представленном лицом, подавшим возражение, постановлении Суда [3], в котором было отражено исследование [3.1] содержащее внешние виды изделий исследуемых по указанному делу



. В постановлении Суда [3] был сделан вывод, что изделия из исследования [3.1] производят на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по оспариваемому патенту. Вместе с тем, в постановлении Суда [3] отмечено, что в качестве третьего лица был привлечен патентообладатель по оспариваемому патенту. При этом, на странице 5 абз.6 постановления [3] указано: «В материалах дела имеются письменные пояснения третьего лица ООО «СЛ Дон», в которых оно подтвердило, что продукция, реализованная ответчиком, введена в оборот на территории РФ ООО «СЛ ДОН» на основании патента на промышленный образец №113895, правообладателем которого является ООО «СЛ ДОН»...». Т.е. исходя из процитированного выше, патентообладатель сам подтвердил выполнение накладок пластиковых, являющихся предметом исследования [3.1], по оспариваемому патенту.

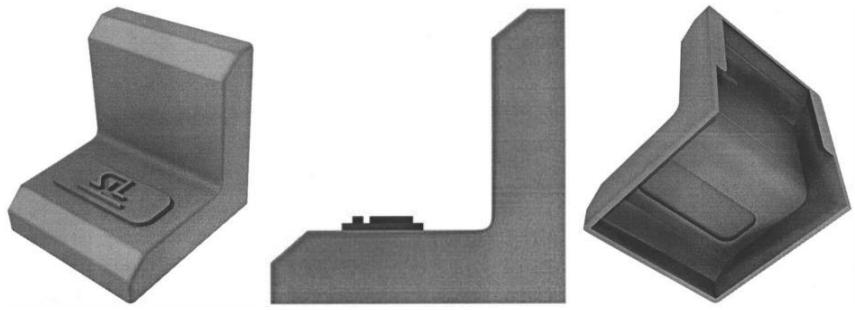
Так сопоставив внешний вид накладки пластиковой по исследованию [1] с изображением одной из накладок пластиковых, внешний вид которой



содержится в исследовании [3.1]: /, можно сделать вывод об их одинаковом исполнении.

С учетом позиции постановления Суда [3], сравнительный анализ внешнего вида накладки пластиковой для мебели по оспариваемому патенту с внешним видом накладки пластиковой, содержащейся в исследовании [1], показал следующее (см. ниже).

Решение внешнего вида накладки, по оспариваемому патенту:



,

и решение внешнего вида накладки, содержащейся в исследовании [1]:



характеризуются следующими доминантными совпадающими существенными признаками:

- выполнением в виде уплощенных параллелепипедов, сопряженных под прямым углом;
- выполнением фасок (скосов) на торцевых сторонах верхнего и нижнего края;
- выполнением рельефно-выступающих элементов в виде символов «SL».

Промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от решения внешнего вида изделия, содержащегося в исследовании [1], признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия, характеризующими:

- размещение элементов в виде символов «SL» на прямоугольном выступе;

- наличие прямоугольного углубления на нижней стороне накладки, соответствующего выступу на передней стороне, т.е. проработка тыльной части.

В отношении признаков, характеризующих размещение элементов в виде символов «SL» на прямоугольном выступе, следует отметить, что указанные отличительные особенности не формируют нового образа, не индивидуализируют решение и, как следствие, не обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Относительно наличия прямоугольного углубления на нижней стороне накладки, соответствующего выступу на передней стороне, т.е. проработка тыльной части, необходимо отметить следующее. Анализируя внешний вид заявленного изделия, видимого в процессе его обычной эксплуатации, а именно когда накладка установлена на уголке, можно сделать вывод о том, что данные признаки не будут визуализироваться в процессе обычной эксплуатации, т.к. закрыты элементами мебели.

Выявленные выше отличительные признаки, хотя и зорительно различимы, но недостаточно выразительны по отношению к решению внешнего вида изделия, содержащегося в исследовании [1].

Также данные отличительные признаки не приводят к изменению общего впечатления на информированного потребителя, производимого внешним видом изделия по оспариваемому патенту, поскольку не формируют нового зорительного образа по отношению к решению внешнего вида изделия, содержащегося в исследовании [1], и, как следствие, не индивидуализируют заявленное решение внешнего вида изделия и не обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Что касается отличительных признаков, выявленных патентообладателем, характеризующих наличие скоса вдоль нижнего ребра и выполнение рельефно-выступающих элементов в виде символов «SL», то они, как уже отмечено выше, известны. Анализ признаков, характеризующих наличие на передней стороне прямоугольного выступа, наличие прямоугольного углубления на

нижней стороне, соответствующего выступу на передней стороне, приведен выше.

Так, по совокупности указанных выше совпадающих доминантных признаков проработка накладки пластиковой по оспариваемому патенту сформирует у информированного потребителя такое же общее впечатление, что и решение изделия, содержащегося в исследовании [1].

Таким образом, можно согласиться с доводами возражения в том, что совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображении внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида изделия, содержащегося в исследовании [1] (см. подпункт 1 пункта 75 Правил).

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

В отношении материалов [4]-[4.1], представленных лицом, подавшим возражение, следует отметить, что ввиду сделанного выше вывода они не рассматривались.

От патентообладателя 15.09.2021 поступило обращение, в котором указано, что:

- изделие, содержащееся в исследовании [1], отличается от решения внешнего вида по оспариваемому патенту;
- коллегия, на основании постановлений [3] и [4], посчитала, что изделие по оспариваемому патенту было введено в гражданский оборот до даты приоритета;
- на заседании в качестве доказательств были представлены на обозрение фотографии «каких-то» изделий, с которыми представитель правообладателя, не был ознакомлен, что нарушает процедуру рассмотрения возражения.

В отношении доводов обращения, касающихся наличия отличительных особенностей решения внешнего вида по оспариваемому патенту от изделия, содержащегося в исследовании [1], следует отметить, что данные доводы повторяют доводы отзыва и подробно рассмотрены в настоящем заключении выше.

Вместе с тем, следует отметить, что коллегия ни на заседании коллегии, ни в настоящем заключении не делала выводов о том, что решение по оспариваемому патенту вводилось в гражданский оборот до даты приоритета. При этом, в настоящем заключении выше, вывод о введении в гражданский оборот был сделан в отношении изделия, содержащегося в исследовании [1], и не являющегося предметом рассмотрения в постановлениях [3] и [4].

В отношении представленных на заседании коллегии фотографий изделий следует отметить, что данные фотографии были представлены без каких-либо документов в отношении них. Кроме того, на самих фотографиях не содержалась информация ни о производстве накладок пластиковых, ни каких-либо иных сведений по рассматриваемым в настоящем деле материалам. Таким образом, ввиду отсутствия данных сведений коллегия, при анализе материалов возражения, не основывала свои выводы на фотографиях, представленных на обозрение на заседании коллегии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2020, патент Российской Федерации на промышленный образец №113895 признать недействительным полностью.