

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Ечмаева В.Н. (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее 13.09.2017, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №102174, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №102174 на промышленный образец «Угловой крепежный элемент для мебели (5 вариантов)» с приоритетом от 24.12.2015 выдан по заявке № 2015504786 на имя Годунова Д.Б. (далее - патентообладатель) с совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на следующих изображениях:

Вариант 1:



Вариант 2:



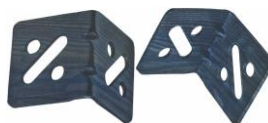
Вариант 3:



Вариант 4:



Вариант 5:



Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- решение Кировского районного суда г. Самара 11.11.2016 года по делу №2-4859/2016, 4 л. (далее – [1]);
- апелляционная жалоба на решение суда [1], 5л. (далее – [2]);
- акт экспертизы Ф-С №0070300189 с приложением и расходной накладной № Б-00018864, 3 л. (далее – [3]);
- заключение эксперта Н.В.Филиппенковой №2016-637 от 29.04.2016 на 22 л. в 1 экз. (далее – [4]);
- заключение эксперта Н.Б.Болотина от 05.10.2016, 10 л. (далее – [5]);
- возражение на экспертизу от 08.11.2016, 3 л. (далее – [6]);
- договор поставки №1411 от 01.03.2012, 1 л. (далее – [7]);
- товарная накладная №1056 от 05.03.2012, 1 л. (далее – [8]);
- товарная накладная №-00067071 от 10.12.2013, 1 л. (далее – [9]);
- апелляционное определение суда от 17.04.2017, 7 л. (далее – [10]);
- материалы дела об административном правонарушении №5-695/15, 8 л. в 1 экз. (далее – [11]).

В возражении указано, что до даты приоритета группы промышленных образцов по оспариваемому патенту в гражданский оборот было введено изделие (обозначенное в заключениях [4] и [5] как «изделие №3»), которое производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производят варианты промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях внешнего вида изделия. При этом отмечено, что группа промышленных образцов по оспариваемому патенту, как и упомянутое известное решение, относятся к скобяным изделиям одного и того же назначения. Изделия, охраняемые оспариваемым патентом, отличаются от данного известного изделия «только за счет изменения цвета всего изделия, что относится к признакам, не подтверждающим творческий характер особенностей изделия». Кроме того, лицо, подавшее возражение, отметило, что «в данном случае изделие, традиционно выполняемое из металла, имитирует изделие из дерева».

Факт использования известного изделия до даты приоритета группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают материалы [1], [2], [6]-[11].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого отзыв на указанное возражение не поступал.

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

С учетом даты подачи (24.12.2015) заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца 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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, 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 частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящего на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

Согласно подпункту (2) пункта 23.3 Регламента ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтверждённая дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно подпункту (2.1) пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в

случае, 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).

При оценке сходства до степени смешения принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий данного и однородного назначения (об аналоговом ряде).

Согласно подпункту (2.2) пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими особенностями изделия, в частности, в случае если 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 особенностями, которые созданы за счет изменения только цвета всего изделия, но не колористического решения или 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).

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.5 Регламента ПО при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1352 Кодекса, нашедшие отражение на изображениях изделия.

Группе промышленных образцов по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности существенных признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях.

Анализ доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия группы промышленных образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», показал следующее.

Согласно договору поставки [7], заключенному между ООО «Передовые технологии» (поставщик) и ИП Годуновым Д.Б. (покупатель) он же является патентообладателем оспариваемого патента), поставщик обязуется передать в собственность покупателя товар (мебельная фурнитура). Сведения о товаре (наименование, цена, количество...) определяются в накладных. Согласно товарной накладной [8] от 05.03.2012 упомянутый выше поставщик передал, а упомянутый выше покупатель получил товар «Уголок металлический с пластиковой накладкой».

Согласно товарной накладной [9] от 10.12.2013 ИП Годунов Д.Б. (патентообладатель) передал, а директор ООО «Экипаж-Т» принял товар «Уголок металлический с пластиковой накладкой».

Следует отметить, что в апелляционной жалобе [2] на решение суда [1] сам патентообладатель указывает на то, что по договору поставки [7] и по товарной накладной [8] он приобретал у ООО «Передовые технологии» изделия, которые он в дальнейшем реализовывал ООО «Экипаж-Т» по товарной накладной [9]. Аналогичную информацию патентообладатель приводит в возражении на экспертизу [6].

В материалах дела об административном правонарушении [11] содержатся пояснения директора ООО «Экипаж-Т», согласно которым указанная организация покупала уголки металлические с пластиковой накладкой у ИП Годунова Д.Б.

В решении суда [1] указывается: материалами дела установлено, что ИП Годунов Д.Б. (патентообладатель) приобретал изделие по договору поставки [7], а также «осуществлял продажу изделий, в том числе в 2013, 2016 году».

Согласно апелляционному определению суда [10] решение суда [1] оставлено без изменений.

Таким образом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что документы [1],[2], [6]-[11] в совокупности свидетельствуют о факте приобретения патентообладателем изделий «Уголок металлический с пластиковой накладкой» по договору [7] и товарной накладной [8], а также о факте последующей продажи данных изделий по товарной накладной [9] до даты приоритета группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

Согласно решению суда [1] изделия по договору поставки [7], были приобретены в рамках закупки по документам [3] и исследованы в заключениях [4] и [5].

Общее зрительное впечатление от упомянутого известного изделия (в решении суда [1] и заключениях [4] и [5] названное как «изделие №3»):



совпадает с общим зрительным впечатлением от вариантов 1-5 изделий по оспариваемому патенту:



Действительно, внешний вид сравниваемых изделий у информированного потребителя формируется за счет одинаковых композиционных решений основных формообразующих элементов, а, именно:

- выполнением корпуса в виде тонкой пластины, согнутой под углом 90^0 , образующей плоскости равной длины;

- наличием в каждой плоскости трех отверстий, расположенных по диагонали, из которых, два круглых отверстия расположены в противоположащих углах каждой пластины, а одно продолговатое отверстие выполнено с закругленными противоположащими краями и расположено между круглыми отверстиями;

- наличием двух ребер жесткости, выполненных с внутренней стороны уголка в виде наплывов, а с наружной стороны уголка в виде выемок.

Вместе с тем, группа промышленных образцов по оспариваемому патенту отличается от известного уголка цветом, имитирующим текстуру различных пород деревьев.

Следовательно, группа промышленных образцов по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

Однако такое отличие не оказывает существенного влияния на общее зрительное впечатление, производимое данными изделиями на потребителя. Так, варианты уголков по оспариваемому патенту созданы за счет полного повторения формы известного решения того же назначения. При этом можно также согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что защищенные оспариваемым патентом уголки, традиционно выполняемые из металла, имитируют изделие из дерева. Такое отличие нельзя признать, обусловленным творческим характером особенностей изделия.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать группу промышленных образцов по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «оригинальность» (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.09.2017, патент Российской Федерации на промышленный образец №102174 признать недействительным полностью.