

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. № 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», и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 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 ООО "ТЗК Техоснастка" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.07.2022, 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) с перечнем существенных признаков, нашедших отражение на следующих изображениях изделий:

«1. Угловой элемент,

характеризующееся:

- 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 порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- решение АС г. Москвы от 08.08.2014 по делу № A40-181388/13 (далее – [1]);
- определение АС г. Москвы от 15.12.2015 о принятии заявления к производству по делу №A40-238308/15 (далее – [2]);
- определение АС г. Москвы от 23.12.2015 о принятии заявления к производству по делу №A40-247340/15 (далее – [3]);
- определение АС г. Москвы от 05.03.2018 по делу № A40-238308/15-12-1396 (далее – [4]);

- решение АС г. Москвы от 17.11.2020, дело № А40-238308/15-12-1396 (далее – [5]);
- определение Девятого Арбитражного апелляционного суда от 23.12.2020 по делу №А40-238308/15 (далее – [6]);
- постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2021 по делу № А40-238308/2015 (далее – [7]);
- определение ВС РФ от 09.09.2021 по делу № 305-ЭС21-17123 (далее – [8]);
- определение Девятого Арбитражного апелляционного суда от 14.03.2022 по делу №А40-238308/15 (далее – [9]);
- постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 12.04.2022 по делу №А40-238308/15 (далее – [10]);
- патент JP 1255417, опубликован 07.11.2005 (далее – [11]);
- патент AU 147568, опубликован 26.04.2002 (далее – [12]);
- патент DEM 9206060-0001, опубликован 10.04.1993 (далее – [13]);
- патент DEM 9604503-0003, опубликован 10.01.1997 (далее – [14]);
- патент IT 2007CLO000004-0012, опубликован 19.07.2008 (далее – [15]);
- патент JP 1249266, опубликован 29.08.2005 (далее – [16]).

При этом в возражении указаны следующие материалы:

- патент JP 1303500, опубликован 11.06.2007 (далее – [17]);
- патент CN 300879625, опубликован 28.01.2009 (далее – [18]);
- патент CN 03305801, опубликован 05.11.2003 (далее – [19]);
- патент CN 02383493, опубликован 09.07.2003 (далее – [20]).

В возражении отмечено, что промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность» ввиду известности внешних видов изделий из патентов [11]-[20].

Кроме того, документы [1]-[10] представлены лицом, подавшим возражение, для доказательства его заинтересованности в оспаривании патента на промышленный образец № 76157.

Также от лица, подавшего возражение, 05.09.2022 и 14.09.2022 поступили дополнения к возражению.

С данными дополнениями представлен патент RU 2436912, опубликован 20.12.2011, дата приоритета – 29.07.2009 (далее – [21]).

При этом доводы указанных дополнений сводятся к тому, что промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность» ввиду известности внешних видов изделий из патентов [11]-[21].

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте [«https://www.fips.ru/»](https://www.fips.ru/).

В свою очередь, от патентообладателя 08.08.2022 поступил отзыв на указанное возражение.

При этом в отзыве отмечено, что известность внешних видов изделий из патентов [11]-[21] не говорит о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

Кроме того, в отзыве указано, что факт подачи настоящего возражения указывает на злоупотребление правом со стороны лица, подавшего возражение.

При этом для подтверждения данной позиции в отзыве указаны решения Роспатента от 30.12.2015, 15.06.2016, 28.12.2017, 10.10.2018, 15.10.2018 (далее – [22]) и решение Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2016 по делу № СИП-531/2016 (далее – [23]).

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 группы промышленных образцов по указанному патенту включает 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 ПО).

Согласно пункту 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 при установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.

Согласно пункту 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно пункту 1 статьи 1363 Кодекса срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, составляет пятнадцать лет.

Согласно пункту 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса патент на промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной

собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи. Патент на промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта.

Согласно пункту 9.9.4.4.1.(1) Регламента ПО к существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов (пункт 1 статьи 1352 Кодекса). К существенным признакам промышленного образца могут относиться линии, контуры, декор изделия, текстура или фактура материала изделия и/или его орнаментация. Существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление. К несущественным признакам относятся такие признаки внешнего вида изделия, исключение которых из композиции промышленного образца не изменяет зрительного впечатления.

Согласно пункту 9.10.1 Регламента ПО перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца. Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые определяют объем правовой охраны.

Согласно пункту 22.5.5.(2.1) Регламента ПО 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);

Согласно пункту 22.5.5.(2.3) Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, в случаях если совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических и (или) эргономических особенностей, которые присущи проверяемому промышленному образцу.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности существенных признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях и указанных в приведенном выше перечне.

Следует отметить, что срок действия исключительного права на промышленный образец по оспариваемому патенту согласно пункту 1 статьи 1363 Кодекса составляет пятнадцать лет, т.е. до 24.08.2024, и, следовательно, указанный срок на момент подачи настоящего возражения не истек.

Исходя из этого, а также с учетом положений пункта 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского Кодекса доказательств заинтересованности лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения не требуется.

В свою очередь, анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

В отношении патента RU 2436912 следует отметить, что он является патентом на изобретение и, следовательно, в силу положений пункта 2 статьи 1352 Кодекса

отраженные в нем и заявке, по которой он выдан, сведения не могут быть использованы при оценке патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту.

При этом исследование патентов [11] - [20] показало, что наиболее близким аналогом промышленного образца по оспариваемому патенту является внешний вид



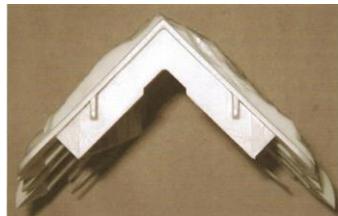
изделия, известный из патента [16] («  », «  »).

В свою очередь, сравнительный анализ промышленного образца по оспариваемому патенту с внешним видом изделия, известным из патента [16], показал следующее.

промышленный образец
по оспариваемому патенту



внешний вид изделия,
известный из патента [16]



Промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от внешнего вида изделия, известного из патента [16], следующими признаками:

- выполнением наружной поверхности с имитацией кладки из каменных блоков прямоугольной формы разной ширины и длины в том виде как этот признак представлен на изображении этого промышленного образца (см. пункт 9.10.1 Регламента ПО) (далее – признак {А});

- выполнением каменных блоков с различной рельефной текстурой поверхности в том виде как этот признак представлен на изображении данного промышленного образца (см. пункт 9.10.1 Регламента ПО) (далее – признак {Б});

- выполнением границ боковых торцевых сторон ступенчатой формы с различным смещением ступенек относительно друг друга в том виде как этот признак представлен на изображении этого промышленного образца (см. пункт 9.10.1 Регламента ПО) (далее – признак {В});

- выполнением верхней торцевой стороны со ступенчатым выступом (далее – признак {Г});

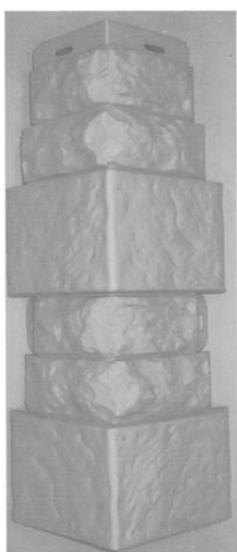
- наличием на ступенчатом выступе отверстий (далее – признак {Д});

- наличием на боковых сторонах крепежных элементов (далее – признак {Е});

- наличием на внутренней поверхности крепежных и монтажных элементов в том виде как этот признак представлен на изображении данного промышленного образца (см. пункт 9.10.1 Регламента ПО) (далее – признак {Ж}).

промышленный образец
по оспариваемому патенту

внешний вид изделия,
известный из патента [16]

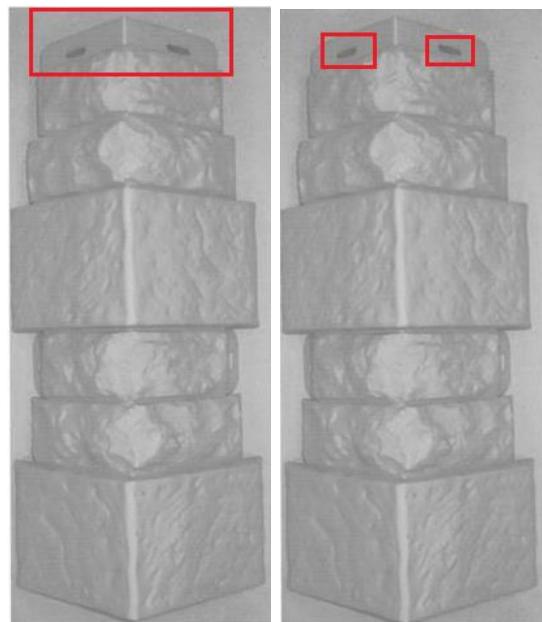


{А},{Б}

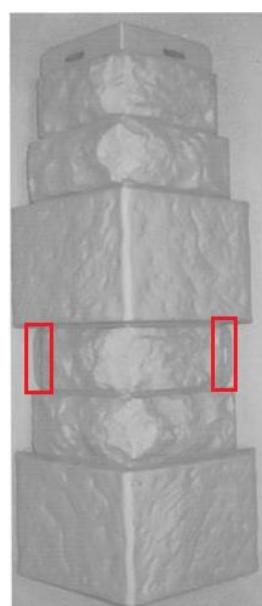




{B}



{Г}, {Д}



{Е}



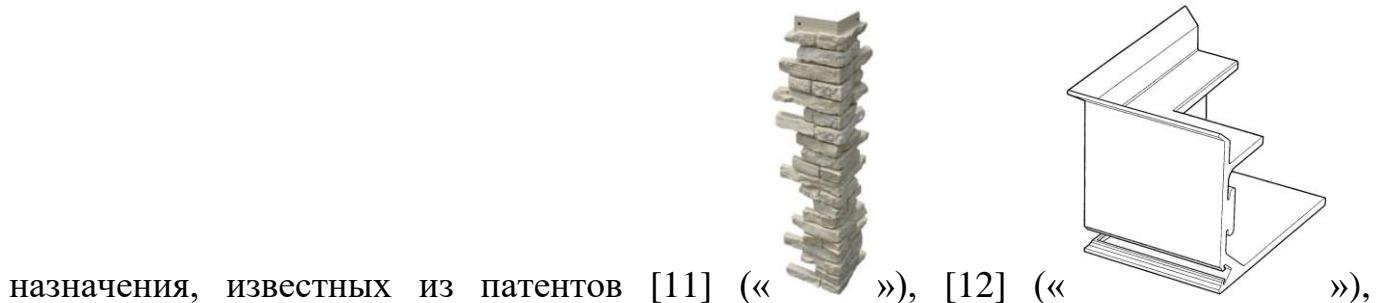


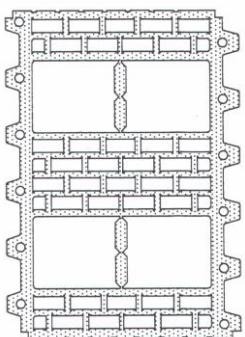
{Ж}

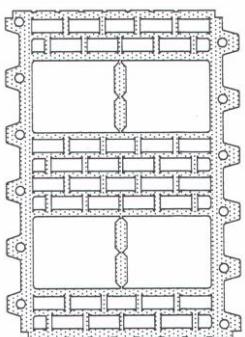
При этом следует отметить, что, в частности, признаки {А}- {В} являются существенными ввиду того, что они являются доминантными и зрительно активными, а, в свою очередь, их мысленное исключение из композиционного построения промышленного образца по оспариваемому патенту приведет к изменению общего зрительного впечатления, производимого этим промышленным образцом (см. пункт 9.9.4.4.1.(1) Регламента ПО).

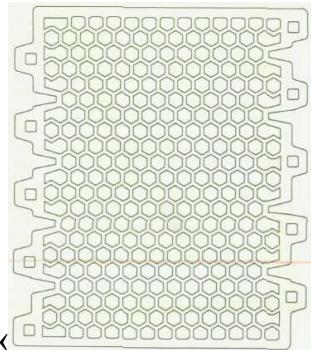
Кроме того, необходимо обратить внимание, что эти признаки придают данному промышленному образцу характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, т.е. индивидуализируют этот промышленный образец по отношению к внешнему виду изделия, известного из патента [16], и, следовательно, эффект имитации внешнего вида изделия, известного из патента [16], не прослеживается, т.е. сходства до степени смешения между указанным промышленным образцом и внешним видом изделия, известным из патента [16], не имеется (см. пункт 22.5.5.(2.1) Регламента ПО).

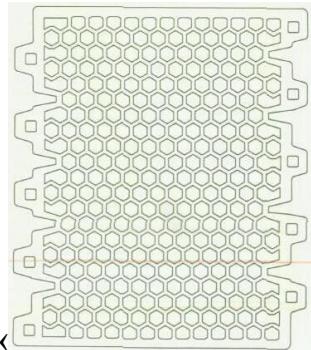
При этом следует отметить, что на изображениях изделий сходного





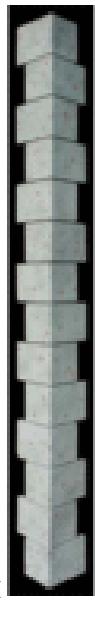
[13] («  »),

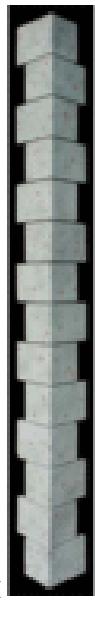


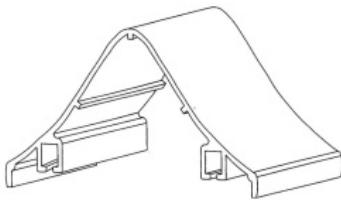
[14] («  »),

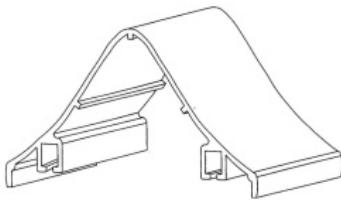


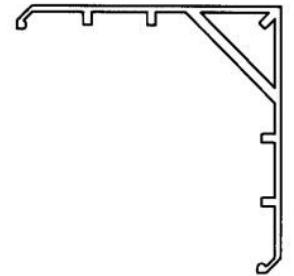
[15] («  »),

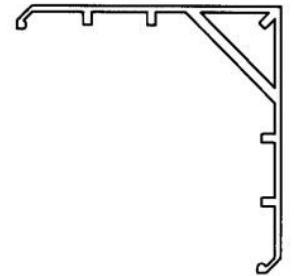


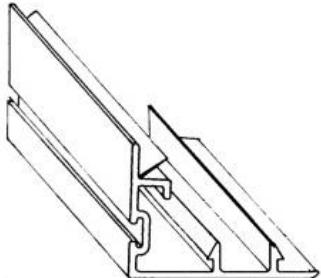
[17] («  »),

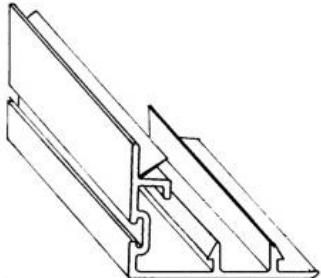


[18] («  »),



[19] («  »),



[20] («  ») не прослеживаются, в частности, отличительные существенные признаки {A}-{B}, что, в свою очередь, говорит о том, промышленный образец по оспариваемому патенту не сходен до степени смешения с внешним видом каждого из изделий, известных из патентов [11]-[15], [17]-[20] (см. 22.5.5.(2.1) Регламента ПО).

Кроме того, указанные изображения по существу представляют собой аналоговый ряд, который не показывает сильное ограничение степени свободы дизайнера при разработке внешнего вида подобного рода изделий. Однако данное обстоятельство не говорит о том, что вышеуказанные, в частности, отличительные

признаки {A}- {B} не обусловлены творческим характером, о чем подробно было отражено в заключении выше.

В свою очередь, как было указано выше, на изображениях изделий, известных из патентов [11]-[15], [17]-[20], не визуализируются, в частности, отличительные существенные признаки {A}- {B} (см. иллюстрации выше) в том виде как они представлены на изображении промышленного образца по оспариваемому патенту, что говорит об обусловленности данных признаков творческим характером в смысле положений пункта 22.5.5.(2.3) Регламента ПО.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, подтверждающие несоответствие промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

В отношении судебных документов [1]-[10] следует отметить, что содержащаяся в них информация говорит только о заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании промышленного образца по оспариваемому патенту, связанной с экономическими аспектами, возникшими в результате установления факта использования этого патента данным лицом.

Следовательно, эта информация не оказывает влияния на сделанные выше выводы.

Что касается указанных в отзыве документов [22], [23], то их анализ показал, что отраженные в них правовые позиции Роспатента и Суда по интеллектуальным правам не вступают в какое-либо противоречие со сделанными выше выводами, касающимися патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту.

В отношении доводов отзыва о факте подачи настоящего возражения, указывающего, по мнению патентообладателя, на злоупотребление правом со стороны лица, подавшего возражение, необходимо отметить следующее.

Данные доводы сводятся к тому, что до настоящего спора лицом, подавшим возражение, было подано шесть возражений против выдачи оспариваемого патента.

В свою очередь, пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса не установлено предельное количество подаваемых возражений одним и тем же лицом против выдачи патента, в т.ч. на промышленный образец.

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что лицо, подавшее возражение, в рамках настоящего спора руководствовалось исключительно положениями пункта 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.07.2022, патент Российской Федерации на промышленный образец № 76157 оставить в силе.