

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 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 ООО «Панда» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.06.2019, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №114766, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №114766 на промышленный образец «Комплект панелей стеновых декоративных «Крымская роза» выдан по заявке №2018504906/49 с приоритетом от 07.11.2018. Обладателем исключительного права на данный патент является ООО «АКПЛАСТ» (далее – патентообладатель). Патент действует в объеме следующих изображений:

«Комплект панелей стеновых декоративных «Крымская роза»



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

В возражении отмечено, что все признаки, характеризующие промышленный образец по оспариваемому патенту присущи стеновым панелям ООО «Панда» из коллекции «Дамасский узор», артикул 03730.

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

- Интернет-распечатки из электронного архива WayBackMachin (Web.archive.org) с сайта <https://panda-panel.ru> (далее – [1]);
- фотографии (далее – [2]);
- письмо от ООО «ТЭССО» № 039 от 04.06.2019 с приложениями (далее – [3]);
- договор поставки № П170503/02 от 03.05.2017 (далее – [4]);
- универсальный передаточный документ № 17072510 от 25.07.2017 (далее – [5]);
- письмо от ООО Торговый Дом «Вееро» №04/06 от 04.06.2019 с приложениями (далее – [6]);
- договор поставки № П160328 от 28.03.2016 (далее – [7]);
- универсальный передаточный документ № 16082201 от 22.08.2016 (далее – [8]);
- универсальный передаточный документ № 17012701 от 27.01.2017 (далее – [9]);
- универсальный передаточный документ № 16111401 от 14.11.2016 (далее – [10]);
- универсальный передаточный документ № 16121401 от 14.12.2016 (далее – [11]);
- универсальный передаточный документ № 17041405 апрель 2017 года (далее – [12]);

- генеральная доверенность от 01.09.2016 (далее – [13]);
- письмо от ООО «БАСТЭТ» №1 от 04.06.2019 с приложениями (далее – [14]);
- договор поставки № П161004/02 от 04.10.2016 с приложением (далее – [15]);
- универсальный передаточный документ № 16103105 от 31.10.2016 (далее – [15.1]);
- универсальный передаточный документ № 16111403 от 14.11.2016 (далее – [16]);
- универсальный передаточный документ № 17040602 от 06.04.2017 (далее – [17]);
- письмо от ООО «СтройКонтинент» №42 от 04.06.2019 с приложениями (далее – [18]);
- дилерский договор № Д162908/01 от 29.08.2016 (далее – [19]);
- универсальный передаточный документ № 16122702 от 27.12.2016 (далее – [20]);
- письмо от ООО «Пилипака и Компания» №178 от 03.06.2019 с приложениями (далее – [21]);
- договор поставки № П160712 от 12.07.2016 с приложением (далее – [22]);
- универсальный передаточный документ № 16072101 от 21.07.2016 (далее – [23]);
- универсальный передаточный документ № 18020104 февраль 2018 года (далее – [24]);
- письмо от ООО Группа Компаний «Полиграф-Центр» №42 от 05.10.2018 (далее – [25]);
- распечатка макета каталога «Panda» (далее – [26]);
- письмо от ООО «Ацтек Эдвертайзинг» (далее – [27]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.09.2019, от патентообладателя поступил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- в Интернет-распечатках [1] размещено изображение под названием «Дамасский узор», которое представляет собой сложное композиционное изображение, включающее крупное изображение розы и интерьера, однако здесь отсутствуют номера артикулов и какое-либо описание изображения;

- изображение в Интернет-распечатках [1] и изображения, иллюстрирующие промышленный образец по оспариваемому патенту, не идентичны, как по составу композиционных элементов, так и в отдельных элементах;

- на каждой странице распечатки макета каталога [26] в левом верхнем углу указана дата - 8 октября 2018 года, которая указывает на дату создания макета, но не изготовления каталога;

- письмо [25] и распечатка макета каталога [26] сами по себе не являются документами, которые могут быть отнесены к общедоступным источникам информации;

- на фотографиях [2] отсутствует дата их изготовления, лицом, подавшим возражение, не представлено ни каких документов, подтверждающих факт изготовления фотографий на выставке Батимат-Россия 2017 в период ее проведения;

- на фотографиях [2] не представлено изображение комплекта панелей, который можно было бы детально рассмотреть и идентифицировать в элементах, достаточных для анализа;

- письмо [27] не имеет даты направления и является внутренней перепиской;

- письма [3], [6], [14], [18] и [21] с приложениями, в которых содержатся изображения и указаны номера артикулов коллекций панелей, относятся к внутренней переписке и написаны после даты публикации оспариваемого патента 27.05.2019;

- сведения 2019 года, представленные в материалах [3], [6], [14], [18] и [21], в части изображений и артикулов, могут не соответствовать продукции реализованной в соответствии с универсальными передаточными документами

2016 и 2017 годов. Продукция 2016 года могла отличаться от внешнего вида изделий, представленных в указанных выше материалах, составленных в 2019 году, как по внешнему виду, так и по номеру артикула;

- документального подтверждения того, что в 2016 и 2017 годах продукция, с артикулом 03730 имела внешний вид, соответствующий изображениям изделия с таким же артикулом, содержащимся в указанных выше материалах 2019 года [3], [6], [14], [18] и [21], в возражении не представлено.

С отзывом представлена Интернет-распечатка с сайта www.nic.ru (далее – [27.1]).

От лица, подавшего возражение, 14.10.2019 поступило дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- на сайте www.panda-panel.ru, при просмотре его состояния на 03.05.2017 через сервис web-arhive.ru, содержится видеоролик под названием PANDA КОЛЛЕКЦИИ VESNA 2017, который содержит изображение, идентичное промышленному образцу по оспариваемому патенту (<http://web-arhive.ru/view?url=http%3A%2F%2Fwww.panda-panel.ru%3A80%2F&time=20170503025626&f=1>), далее видеоролик - [28];

- распечатка макета в левом верхнем углу содержит следующую отметку: Z:\П\Панда\2017\2017.03.16\@Панда Брошюра А4 44п Каталог для дилеров Март Блок.cdr (первая строчка), 8 октября 2018 г. (вторая строчка);

- первая строчка, это путь к файлу cdr (файл проекта, созданный в программе CorelDRAW, который содержит векторное изображение или растровый рисунок. Данный формат файла разработан компанией Corel для использования в собственных программных, продуктах), по которому он хранится в типографии. Из пути следует, что папка, в которой находится файл с каталогом ООО «Панда» создан 16 марта 2017 года. Вторая строчка - это дата распечатки данного конкретного макета. Макет распечатывался по запросу ООО «Панда» для целей обращения в Арбитражный суд с иском о нарушении прав на интеллектуальную собственность (дело №А76-40169/2018).

В дополнении к возражению также упомянут видеоролик, размещенный в сети Интернет по адресу: <https://www.youtube.com/watch?v=k50NA917Q0A> (далее – [29]). Лицом, подавшим возражение, отмечено, что данный видеоролик представлен на материальном носителе – память USB Flash (далее – [30]). Здесь следует отметить, на рассмотрении в Роспатенте находятся несколько возражений, в которых участвуют те же стороны, что и в данном возражении. Материальный носитель [30] представлен в одном экземпляре и находится в материалах заявки № 2018504903.

С дополнением к возражению представлены следующие материалы (копии):

- Интернет-распечатка с сайта <https://batimat-rus.com> (далее – [31]);

- договор № В/60182 от 10.01.2017 с приложением, акт №134 от 02.04.2017, счет-фактура №134 от 02.04.2017, платежное поручение №8 от 12.01.2017, платежное поручение №65 от 07.02.2017 (далее – [32]);

- договор об изготовлении выставочного стенда №155 от 07.03.2017, акт №16 от 31.03.2017, счет-фактура №16 от 31.03.2017, платежное поручение №117 от 13.03.2017 (далее – [33]).

На заседании коллегии, состоявшемся 18.10.2019 представителем лица, подавшего возражение, были представлены следующие материалы (копии):

- счет на оплату №811 от 28.08.2017, платежное поручение №519 от 30.08.2017, товарная накладная №656 от 07.09.2017 (далее – [34]);

- счет на оплату №618 от 15.03.2017, платежное поручение №136 от 17.03.2017, товарная накладная №551 от 20.03.2017 (далее – [35]).

Представителем патентообладателя на упомянутом заседании коллегии было представлено дополнение к отзыву, доводы которого по существу повторяют доводы отзыва. Кроме того патентообладателем отмечено, следующее:

- дополнительные материалы, представленные лицом, подавшим возражение, отсутствовали в возражении и не могут быть приняты к рассмотрению;

- «в счете, платежном поручении и накладной в качестве товара указан - каталог. Описание товара не содержит количества страниц и цветности, что не позволяет соотнести товар в документах и распечаткой каталога».

На указанном заседании коллегии представителем лица, подавшего возражение, на обозрение был представлен каталог «Panda» (далее – [36]) и приложения к письмам [3] и [18], выполненные на фотобумаге и содержащие качественные изображения панелей. Также с помощью технического средства (ноутбука) представителя лица, подавшего возражение, был произведен осмотр видеоролика [28].

Изображение дизайн-панелей Panda «Дамасский узор» 03703, содержащееся в каталоге [36], было сфотографировано с помощью технического средства (мобильный телефон) коллегии.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.10.2019, представителем лица, подавшего возражение, были представлены следующие материалы (копии):

- цветные копии приложений к письмам [3], [6], [14], [18];
- объяснения (далее – [37]), касающиеся ряда дополнительно представленных материалов;
- заказ №323 (далее – [38]).

Представителем патентообладателя было представлено заявление, в котором он отказывается получить на руки заказ [38] и объяснения [37]. Кроме того, в заявлении указано, что рассмотрение возражение неоднократно переносилось по просьбе лица, подавшего возражение, вследствие чего им представлялись дополнительные материалы, отсутствующие в возражении, которые были приняты коллегией.

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

С учетом даты подачи заявки (07.11.2018), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 (далее – Правила ПО).

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.

Согласно пункту 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 54 Правил ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым может ознакомиться любое лицо.

Согласно пункту 55 Правил ПО 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;
- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью электронной среды, если она на них имеется, либо, если эта дата отсутствует, - дата размещения сведений в электронной среде.

В соответствии с пунктом 58 Правил ПО при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны и оригинальности промышленного образца включаются все известные до даты приоритета заявленного промышленного образца из общедоступных сведений изображения

внешнего вида изделий, сходного с заявленным промышленным образцом назначения.

Согласно пункту 74 Правил ПО при проверке новизны промышленный образец в соответствии с пунктом 2 статьи 1352 Кодекса признается новым, если установлено, что совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, и отличается от совокупности существенных признаков ближайшего аналога.

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

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В соответствии с договором поставки [15] и универсальным передаточным документом [17] ООО «Панда» 06.04.2017 передало ООО «БАСТЭТ» дизайн-панели Panda «Дамасский узор» 03703. Внешний вид данных панелей представлен в распечатке макета каталога [26] и каталоге [36].

Относительно доводов патентообладателя, касающихся материалов [26], [36] и [38], необходимо отметить следующее.

В одном из верхних углов на каждом листе распечатки [26] действительно представлена информация «Z:\П\Панда\2017\2017.03.16\@Панда Брошюра А4 44п Каталог для дилеров Март Блок.cdr, 8 октября 2018 г....». При этом, по своему содержанию данная информация является верхним колонтитулом, который содержит сведения о имени файла, пути к файлу, а также времени и дате, когда он был распечатан. Наличие или отсутствие колонтитулов на распечатке можно настроить в диалоговом окне принтера, непосредственно перед печатью.

На распечатке макета каталога [26] имеется отметка «заказ №323 от 15.03.2017», кроме того данный заказ упоминается в письме [25], содержащемся в возражении.

Заказ [38], представленный лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии имеет следующие атрибуты:

№ заказа в 1С ТПО000000618 Сумма заказа 73,000.00
вид продукции Каталог (офсет)
Линия отреза
Заказ № 323 17 : 21 15 03
Срок готовности печати 20.03.2017
Срок сдачи заказа 11 : 00 20 03

, по аналогии с атрибутами касающимися «срока готовности заказа» и «срока сдачи заказа», атрибут

Линия отреза
Заказ № 323 17 : 21 15 03

, относится к номеру заказа №323, времени 17:21 составления или получения заказа и дате заказа 15.03.2017. По указанным атрибутам заказ [38] корреспондируется с материалами [35] (счет на оплату №618 от 15.03.2017, платежное поручение №136 от 17.03.2017, товарная накладная №551 от 20.03.2017).

В связи с этим, нельзя согласиться с мнением представителя патентообладателя, изложенном в упомянутом выше заявлении, в том, что материалы [35] и [38] изменяют мотивы возражения.

Сопоставительный анализ распечатки макета [26] и каталога [36] показал, что данный каталог был изготовлен по макету [26] и в соответствии с материалами [35] и [38] передан заказчику ООО «Панда» 20.03.2017. Данный вывод основан на том, что материалы [26] и [36] имеют идентичные реквизиты, название, наименования коллекций декоративных панелей, артикулы и т.д.

На основании изложенного, материалы [15], [17], [25], [26], [35], [36], [38] позволяют сделать вывод о том, что сведения о внешнем виде дизайн-панелей Panda «Дамасский узор» 03703 стали общедоступны 06.04.2017 в результате их введения в гражданский оборот.

Промышленный образец по оспариваемому патенту:



и дизайн-панели Panda «Дамасский узор» 03703, внешний вид которых представлен в каталоге [36]:



(данное изображение было сфотографировано коллегией), характеризуются, следующими общими признаками, отображенными на изображениях изделий:

- наличием на всей поверхности панелей рисунка, представляющего собой графическое изображение цветка бело-розовой розы с каплями росы на лепестках на фоне ритмичного рисунка в виде ромбов, выполненных из элементов растительного орнамента на розовом фоне;

- наличием сверху и снизу от изображения розы горизонтальных фризов, вверху более широкий, повторяющий фоновый рисунок центральной части, а внизу более тонкий с оригинальным орнаментом, имитирующим лепку





Здесь следует отметить, что приведенные выше изображения сравниваемых решений внешнего вида изделий отличаются оттенками цвета и контрастностью, однако данные отличия вызваны лишь качеством освещения и техническими характеристиками средства, посредством которого производилась фото-фиксация изображения на заседании коллегии. Сравнительный анализ изображений, содержащихся в заявке, по которой был выдан оспариваемый патент, и изображения, содержащегося в каталоге [36], проведенный на заседании коллегии, свидетельствует об идентичном колористическом решении.

Таким образом, дизайн-панелям Panda «Дамасский узор» 03703, внешний вид которых представлен в каталоге [36] присуща вся совокупность признаков, нашедших отражение на изображениях изделия по оспариваемому патенту

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

Относительно доводов заявления представителя патентообладателя, касающихся того, что рассмотрение возражения неоднократно переносилось по просьбе лица, подавшего возражение, вследствие чего им представлялись дополнительные материалы, отсутствующие в возражении, которые были приняты коллегией, необходимо отметить следующее.

Заседание коллегии, состоявшееся 04.09.2019, действительно было перенесено по просьбе лица, подавшего возражение, с целью представления на обозрение каталога [36] на следующем заседании. Данная просьба была вызвана тем, что изображения, содержащиеся в распечатке макета каталога [26], имели низкое качество.

Заседание коллегии, состоявшееся 18.10.2019, было перенесено по инициативе коллегии. Данное обстоятельство было вызвано тем, что на указанном

заседании коллегии представителем лица, подавшего возражение, на обозрение были представлены приложения к письмам [3] и [18], выполненные на фотобумаге и содержащие качественные изображения панелей. При этом, представителем патентообладателя было выражено желание получить данные приложения на руки, а представителем лица, подавшего возражение, приобщить их в материалы дела. Однако необходимого количества указанных приложений в распоряжении представителя лица, подавшего возражение, не имелось. Таким образом, данное заседание коллегии было перенесено, для того, чтобы лицом, подавшим возражение, были представлены приложения к письмам [3] и [18], содержащие качественные изображения панелей, в необходимом количестве.

Что касается приобщения дополнительных материалов, то обеим сторонам, участвующим в рассмотрении возражения, на заседании коллегии неоднократно разъяснялось, что дополнительные материалы, представленные любой из сторон, приобщаются к протоколу заседания коллегии. При этом их оценка на предмет того изменяют ли они мотивы возражения или нет осуществляется на закрытом совещании коллегии и отражается в заключении коллегии, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента.

Ввиду сделанного выше вывода, материалы [1]-[14], [15.1], [16], [18]-[24], [27]-[34] не рассматривались, по этой же причине дополнительные материалы [28]-[34] не оценивались на предмет того изменяют ли они мотивы возражения.

Интернет распечатка [27.1], представленная с отзывом на возражение и относящаяся к домену panda-panel.ru, не изменяет сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2019, патент Российской Федерации на промышленный образец №114766 признать недействительным полностью.